

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN
JULIANE KOKOTT
vom 27. Januar 2005¹

I — Einleitung

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken² definiert Marken:

1. Der Gerichtshof ist im vorliegenden Verfahren zum wiederholten Mal aufgerufen, sich zu den Regeln über die Unterscheidungskraft von Marken zu äußern. Diesmal wird darüber gestritten, ob der Slogan oder Werbespruch „HAVE A BREAK“ dadurch Unterscheidungskraft erwerben konnte, dass er als Teil der eingetragenen Marke „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ verwendet wird. Kern des Rechtsstreits ist die Frage, ob diese Art der Benutzung eines Zeichens markenrechtlich relevante Unterscheidungskraft bewirken kann oder einer Anerkennung als Marke entgegensteht.

„Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

3. Die Hindernisse für die Eintragung von Marken sind in Artikel 3 geregelt. Insofern ist hier insbesondere Absatz 1 Buchstabe b von Interesse:

II — Rechtlicher Rahmen

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

2. Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur

a) ...

¹ — Originalsprache: Deutsch.

² — ABl. 1989, L 40, S. 1, zuletzt geändert durch die Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991, ABl. 1992, L 6, S. 35.

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

c) — h) ...”

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

4. Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 sieht jedoch eine Ausnahme von diesem Eintragungsverbot vor:

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.

„Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b) c) oder d) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.”

(2) — (5) ...“

5. Diese Regelungen wurden in Großbritannien in Section 3 des Trade Mark Act 1994 umgesetzt.

7. Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a) präzisiert den Begriff der Benutzung einer Marke im Zusammenhang mit ihrer markenerhaltenden Benutzung:

6. Artikel 5 der Richtlinie 89/104 bestimmt die aus der Marke resultierenden Rechte:

„(2) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses

a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;“

8. Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke³ enthält weitgehend gleichlautende Bestimmungen.

liche Unterscheidungskraft in dem Sinne besitzt, dass ein damit beworbenes Produkt den Herstellern des Schokoriegels Kit Kat zugeschrieben würde.

III — Das Vorabentscheidungsersuchen

9. Der Court of Appeal ist mit einem Rechtsstreit darüber befasst, ob der Slogan „HAVE A BREAK“ in Großbritannien als Marke für Schokolade, Schokoladenprodukte, Konfekt, Süßigkeiten und Gebäck eingetragen werden kann. Antragsteller ist die Société des produits Nestlé SA, die zugleich Inhaber der für die gleichen Warengruppen eingetragenen Marken „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ und „KIT KAT“ ist. Der Eintragung der Marke „HAVE A BREAK“ widerspricht die Mars UK Ltd.

11. Der Anhörungsbeauftragte des britischen Patentamtes und ein erstinstanzliches Urteil lehnten die Eintragung der Marke ab, da „HAVE A BREAK“ weder inhärent unterscheidungskräftig sei noch durch die Benutzung von „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ die notwendige Unterscheidungskraft erworben habe.

12. Auf der Grundlage der Rechtsprechung des Gerichtshofes stimmt der Court of Appeal den Vorinstanzen insoweit zu, als „HAVE A BREAK“ nicht im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 über inhärente Unterscheidungskraft verfüge.

10. Beide Parteien streiten darüber, ob der Slogan „HAVE A BREAK“ für sich allein genommen (inhärent) oder aufgrund der Benutzung als Bestandteil der Marke „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ tatsäch-

13. Der Court of Appeal schließt es allerdings nicht aus, dass „HAVE A BREAK“ durch seine Benutzung als Bestandteil des als Marke geschützten Slogans „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ Unterscheidungskraft erworben hat. Die Vorinstanzen hätten zwar der Verwendung als Teil einer Marke jeden Beweiswert für eigenständige Unterscheidungskraft abgesprochen, doch könnte nach Auffassung des Court of Appeal

3 — ABl. 1994, L 11, S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1992/2003 des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, um den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken wirksam werden zu lassen, ABl. L 296, S. 1.

auch ein solcher Teil eigene Unterscheidungskraft erwerben, z. B., indem er den Verbraucher zwangsläufig auf die geschützte Marke hinweise.

14. Er legte dem Gerichtshof daher die folgende Frage zur Vorabentscheidung vor:

„Kann eine Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates und Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 des Rates aufgrund oder infolge der Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer anderen Marke erlangen?“

IV — Würdigung

A — Einführung

15. Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Frage, ob die Wortfolge „HAVE A BREAK“ als Marke eingetragen werden kann. Vorbehaltlich bestimmter, hier nicht

einschlägiger Sonderfälle⁴ kann ein Zeichen — d. h. auch eine Wortfolge — nach der Richtlinie 89/104⁵ als Marke eingetragen werden, wenn dieses Zeichen über Unterscheidungskraft verfügt. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut und der Systematik der verschiedenen Vorschriften der Richtlinie über die Eintragungshindernisse sowie den Erwägungsgründen.⁶

16. Unterscheidungskraft bedeutet, dass das Zeichen geeignet ist, eine Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁷ Der Gerichtshof geht von einem universellen Begriff der Unterscheidungskraft aus, der nicht für besondere Marken durch besondere Kriterien ersetzt werden kann.⁸

17. Bei der Prüfung, ob einer Marke Unterscheidungskraft zukommt, kommt es auf die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen und auf die Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise an, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und

4 — Dies sind „vorgreifliche“ Eintragungshindernisse, z. B. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 89/104. Vgl. dazu die Urteile vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnrn. 74 ff.) und vom 8. April 2003 in den verbundenen Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01 (Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnrn. 43 ff.).

5 — Im vorliegenden Fall ist die vom Court of Appeal erwähnte Verordnung Nr. 40/94 nicht anwendbar und wird daher im Folgenden nicht weiter erwähnt. Soweit einschlägig wird allerdings die Rechtsprechung zu den entsprechenden Bestimmungen und Begriffen der Verordnung mit herangezogen.

6 — Urteil Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnrn. 29 ff.).

7 — Urteile vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 46), Linde (zitiert in Fußnote 4, Randnrn. 40 und 47) und vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-64/02 P (HABM/Erpo Möbelwerk, Slg. 2004, I-10031, Randnr. 33).

8 — Urteil HABM/Erpo Möbelwerk (zitiert in Fußnote 7, Randnr. 36).

verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder -empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen.⁹ Dies muss Gegenstand einer konkreten Beurteilung sein.¹⁰

18. Unterschieden wird zwischen inhärenter und erworbener Unterscheidungskraft. Die inhärente Unterscheidungskraft wird im Zusammenhang mit dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 geprüft. Diese Prüfung ist grundsätzlich unabhängig von der Benutzung des Zeichens durchzuführen. Sie bezieht sich ausschließlich darauf, ob das Zeichen aus sich heraus unterscheidungskräftig ist.

19. Der Court of Appeal hat im vorliegenden Fall bereits festgestellt, dass die relevanten Verbraucher die Wortfolge „HAVE A BREAK“ als hinsichtlich der Herkunft neutrale Aufforderung verstehen und ihm folglich keine inhärente Unterscheidungskraft zukomme.

B — Zum Begriff der Benutzung

20. Allerdings kann ein Zeichen gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104

9 — Urteile Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnrn. 59 und 63), Linde (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 41), vom 12. Februar 2004 in den Rechtssachen C-218/01 (Henkel, Slg. 2004, I-1725, Randnr. 50), und C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 34), vom 29. April 2004 in den Rechtssachen C-456/01 P und C-457/01 P (Henkel/HABM, Slg. 2004, I-5089, Randnr. 35), C-468/01 P bis C-472/01 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2004, I-5141, Randnr. 33), und C-473/01 P und C-474/01 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2004, I-5173, Randnr. 33).

10 — Urteil vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-404/02 (Nichols, Slg. 2004, I-5089, Randnr. 27).

infolge seiner Benutzung eine Unterscheidungskraft erlangen, die es ursprünglich nicht hatte, und daher als Marke eingetragen werden. Das Zeichen erwirbt also erst durch seine Benutzung die Unterscheidungskraft, die Voraussetzung für seine Eintragung ist. Diese Vorschrift schwächt die Regel des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b, dass Marken ohne Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen sind, erheblich ab.¹¹

21. Die Frage des Court of Appeal geht nun dahin, ob auch ein Teil einer Marke nach Artikel 3 Absatz 3 durch die Benutzung der Hauptmarke selbständig und unabhängig von der Hauptmarke Unterscheidungskraft erwerben kann. Nestlé bemüht sich nämlich um den Nachweis, dass durch die Benutzung der Hauptmarke „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ auch der streitgegenständliche Bestandteil „HAVE A BREAK“ Unterscheidungskraft erworben habe. Mars lehnt dagegen jede Verwertung von Nachweisen ab, die sich auf die Benutzung der Hauptmarke beziehen, und lässt allein eine Benutzung des Bestandteils unabhängig von der Hauptmarke gelten.

22. Insoweit ist zunächst klarzustellen, dass der Gerichtshof im Vorabentscheidungsverfahren nicht feststellen kann, ob ein bestimmtes Zeichen Unterscheidungskraft erworben hat. Aufgabe des Gerichtshofes ist es

11 — Urteil Windsurfing Chiemsee (zitiert in Fußnote 7, Randnrn. 44 f.).

vielmehr, das Gemeinschaftsrecht so auszulegen, dass das vorliegende Gericht es im Ausgangsfall richtig anwenden kann. Der Gerichtshof kann sich folglich nur zur Auslegung von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 äußern und nicht zu der Frage, ob „HAVE A BREAK“ in Großbritannien Unterscheidungskraft erworben hat.

23. Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 lässt die Eintragung einer Marke zu, wenn sie infolge *ihrer* Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Mars und die Kommission leiten aus dieser Formulierung ab, dass eine Benutzung als Bestandteil einer anderen Marke nicht herangezogen werden dürfe, um Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 nachzuweisen. Diese Auffassung überzeugt nicht, da — wie auch die irische Regierung vorträgt — die Benutzung einer Marke vom Wortsinn her sowohl ihre unabhängige Benutzung einschließt als auch ihre Benutzung als Teil einer anderen Gesamtmärke.

24. Entgegen der Auffassung der britischen Regierung lässt sich auch aus Artikel 10 der Richtlinie 89/104 nichts anderes ableiten. Artikel 10 ff. betreffen den Verlust des markenrechtlichen Schutzes durch Nichtbenutzung. Ein Markeninhaber kann bestimmte Zeichen nur markenrechtlich für seinen exklusiven Gebrauch reservieren, wenn er sie tatsächlich benutzt. Systematisch wäre es sicherlich falsch, eine Benutzung für den Erwerb von Unterscheidungskraft anzuerkennen, sie aber nicht ausreichen zu

lassen, um den Verlust des markenrechtlichen Schutzes zu verhindern. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, die Benutzung einer Marke als Teil einer anderen Marke auch im Rahmen von Artikel 10 ausreichen zu lassen. Nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a gilt es auch als Benutzung, wenn die Marke in einer Form benutzt wird, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Unter diese Definition lässt sich auch die Benutzung eines Zeichens als Teil einer Hauptmarke fassen. Eingetragen wäre dieser Teil zwar nicht nur als Teil der Hauptmarke, sondern auch alleine, ohne die restlichen Bestandteile der Hauptmarke, doch die Benutzung der Hauptmarke würde von der eingetragenen Teilmarke nur in Teilen abweichen. Die Unterscheidungskraft der Teilmarke bliebe davon unberührt, wenn sie durch die gleiche Benutzung vor ihrer Eintragung Unterscheidungskraft erworben hat.

25. Der Begriff der Benutzung einer Marke findet neben Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 10 der Richtlinie 89/104 auch im Rahmen von Artikel 5 Verwendung, wo die Rechte aus der Marke definiert werden. Der Markeninhaber kann Dritten verbieten, seine Marke oder andere Zeichen zu benutzen, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht. In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof den Begriff der Benutzung auf Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft

der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.¹² Diese Abgrenzung ergibt sich daraus, dass die Ziele des markenrechtlichen Schutzes es nicht rechtfertigen, Benutzungen zu untersagen — und damit die Freiheit der Benutzer einzuschränken —, wenn die fragliche Benutzung für die Funktion der Marke unerheblich ist.¹³

26. Der Begriff der Benutzung im Rahmen von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 ist allerdings weiter als in Artikel 5 Absatz 1, da ihm eine gänzlich andere Funktion zukommt. Er soll in Artikel 3 Absatz 3 nicht die Reichweite des markenrechtlichen Schutzes definieren, sondern nur beschreiben, wie ein aus sich heraus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen Unterscheidungskraft erwerben kann, nämlich durch Benutzung. Entscheidend ist daher auch bei Teilen einer Marke, ob eine Benutzung zum Erwerb von Unterscheidungskraft führt.

27. Nach Auffassung von Mars soll dieser Auslegung das Urteil Philips¹⁴ widersprechen. In diesem Fall hat der Gerichtshof für den Erwerb von Unterscheidungskraft ausdrücklich die „Benutzung einer Marke als Marke“ gefordert.

28. Der Gerichtshof prüfte im Urteil Philips u. a., ob ein aus der Form einer Ware bestehendes Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erwerben kann. Dabei ging es um die Darstellung der oberen Fläche eines elektrischen Rasierapparates mit drei rotierenden Köpfen, die sich aus drei in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordneten runden Köpfen mit rotierenden Klingen zusammensetzte. Philips hatte Rasierapparate dieser Form längere Zeit ausschließlich angeboten und vertrat die Auffassung, dass die als Marke angemeldete Darstellung durch diese längerfristige ausschließliche Vermarktung Unterscheidungskraft erworben habe.

29. Der Gerichtshof ging davon aus, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens, und zwar auch der durch seine Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft, darauf abzustellen sei, wie ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen vermutlich wahrnimmt.¹⁵

30. Er qualifizierte diese Feststellung jedoch anschließend wie folgt:

„Dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss auf der *Benutzung der Marke als Marke* und somit auf ihrer Natur und Wirkung beruhen, die

12 — Vgl. Urteile vom 14. Mai 2002 in der Rechtssache C-2/00 (Hölderhoff, Slg. 2002, I-4187, Randnr. 16), vom 12. November 2002 in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club, Slg. 2002, I-10273, Randnrn. 51 und 54) und vom 16. November 2004 in der Rechtssache C-245/02 (Anheuser-Busch, Slg. 2004, I-10989, Randnr. 59).

13 — Urteil Arsenal (zitiert in Fußnote 12, Randnrn. 51 ff.).

14 — Zitiert in Fußnote 4.

15 — Urteil Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 63).

sie geeignet machen, die betroffene Ware von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.“¹⁶

31. Mars schließt daraus, dass die Benutzung eines Zeichens als Bestandteil einer Marke nicht verwendet werden könne, um den Erwerb von Unterscheidungskraft nachzuweisen. Diese Schlussfolgerung überzeugt allerdings schon deshalb nicht, weil das Urteil Philips keinen Hinweis darauf enthält, dass die Benutzung einer Zeichenfolge als Bestandteil einer Marke nicht die Benutzung einer Marke als Marke ist.

32. Darüber hinaus kann die oben zitierte Passage nur in den Gesamtzusammenhang der markenrechtlichen Rechtsprechung eingeordnet werden, wenn die Benutzung einer Marke als Marke jede Benutzung einschließt, die zum Erwerb der Unterscheidungskraft führt. Andernfalls könnten Zeichen nicht als Marken geschützt werden, obwohl sie Unterscheidungskraft erworben haben, nur weil die Benutzung des Zeichens, die zu dieser Unterscheidungskraft führte, keine „Benutzung als Marke“ darstellte. Grundsätzlich stellt der Gerichtshof nämlich allein auf die Unterscheidungskraft ab und lehnt besondere Kriterien für bestimmte Arten von Marken ab.¹⁷ Unterscheidungskräftige Zeichen können nur dann nicht als Marken anerkannt werden, wenn eines der nach Artikel 3 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 89/104 als nicht überwindbar qualifizierten — in der

Sprache des Urteils Linde „vorgreiflichen“ — Eintragungshindernisse vorliegt.¹⁸

33. Der Begriff der Benutzung in Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 ist daher vom Ergebnis her zu verstehen. Jede Benutzung, die einem Zeichen die für eine Eintragung als Marke notwendige Unterscheidungskraft verleiht, ist als Benutzung einer Marke als Marke anzusehen und genügt den Anforderungen von Artikel 3 Absatz 3. Diese Auslegung wird von der oben zitierten Passage des Urteils Philips insofern bestätigt, als der Gerichtshof auch auf die „Natur und Wirkung“ einer Marke¹⁹ abstellt. Natur und Wirkung einer Marke ist jedoch gerade die Unterscheidungsfunktion. Eine Benutzung, die zum Erwerb von Unterscheidungskraft führt, muss daher im Rahmen von Artikel 3 Absatz 3 Berücksichtigung finden.

34. Für die Anwendung *strengerer* Kriterien bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Teilen einer Marke spricht nach Auffassung der britischen Regierung und von Mars jedoch die Gefahr einer *unge-*

18 — Die genannte Aussage des Gerichtshofes im Urteil Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 64) erklärt sich vor dem Hintergrund des vorgreiflichen Eintragungshindernisses nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 89/104 — der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die potentielle Unterscheidungskraft des Zeichens resultierte nämlich nicht aus dem Zeichen oder seiner Benutzung, sondern vermutlich aus dem Umstand, dass die Verbraucher alle Geräte des fraglichen Typs dem bisherigen Monopolisten zuschrieben und folglich auch die Darstellung solcher Geräte als Hinweis auf dieses Unternehmen verstanden. Es hätte allerdings gereicht, wenn der Gerichtshof sich insofern auf seine Überlegungen zu diesem vorgreiflichen Hindernis beschränkt hätte, ohne den Versuch zu unternehmen, sie in die Auslegung von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 zu integrieren.

19 — Dieser Bezug wird in der französischen Fassung des Urteils Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 64) deutlicher als in der deutschen und englischen Fassung, da im französischen *l'usage* maskulin ist und *la marque* feminin.

16 — Urteil Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 64).

17 — Siehe zuletzt das Urteil HABM/Erpo Möbelwerk (zitiert in Fußnote 7, Randnrn. 33 f.).

rechtfertigten Ausdehnung des Schutzes der Hauptmarke. Diese Befürchtung beruht auf der Überlegung, dass Teile einer Marke keine eigene Unterscheidungskraft erwerben, sondern sie nur von der Unterscheidungskraft der Hauptmarke ableiten. Würde man diese abgeleitete Unterscheidungskraft anerkennen, dann müsse man auch weitere Ablegermarken zweiter Ordnung anerkennen, die ihrerseits keine eigene Unterscheidungskraft erworben hätten, sondern sie nur von den Ablegermarken erster Ordnung ableiten würden. Dieser Prozess der Ausdehnung könne sich *ad infinitum* fortsetzen.

35. Auf den ersten Blick scheint es, als ob dieses Risiko nicht von der Hand zu weisen wäre. Bei genauerer Betrachtung erweist es sich jedoch als Illusion. Die mögliche Ableitung von Unterscheidungskraft hängt nämlich von der Unterscheidungskraft der jeweiligen Hauptmarke ab, die ihr inhärent ist oder ihr durch Benutzung zugewachsen ist. Hauptmarken mit starker Unterscheidungskraft können tendenziell relativ viel Unterscheidungskraft auf Bestandteile übertragen. Zugleich existieren bei starken Marken relativ viele Bestandteile und Variationen der Hauptmarke, die schon aufgrund der Benutzung der Hauptmarke eigenständig unterscheidungskräftig sind, indem sie die maßgeblichen Verkehrskreise auf die Hauptmarke und damit auf die Herkunft der Ware schließen lassen, auch wenn sie unabhängig von der Hauptmarke als Marke Verwendung finden. Die unterscheidungskräftige Hauptmarke vermittelt somit Unterscheidungskraft auf Ablegermarken. Die Ausdehnung des Markenschutzes ist dann notwendige Folge dieser vermittelten Unterscheidungskraft.

36. Ablegermarken können jedoch regelmäßig nicht in gleichem Maße Unterscheidungskraft auf weitere, nachgeordnete Ablegermarken übertragen. Sie sind sehr viel weniger bekannt als die Hauptmarke. Wenn schon eine Ablegermarke erster Ordnung keine hinreichende eigenständige Unterscheidungskraft besitzt, sondern nur über die Verbindung mit der Hauptmarke Unterscheidungskraft erwirbt, dann ist es unwahrscheinlich, dass eine Ablegermarke zweiter Ordnung nur aufgrund ihrer Verbindung zur ersten Ablegermarke Unterscheidungskraft erwerben kann. Folglich ist schwerlich eine Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzes zu befürchten.

37. Die britische Regierung nimmt darüber hinaus die Argumentation des Anhörungsbeauftragten auf, indem sie die Eintragung von Marken ablehnt, die einer eingetragenen Marke nur ähneln und daher mit dieser verwechselt werden können. Eine Eintragung sei nur möglich, wenn Zeichen tatsächlich benutzt worden seien und daher von den relevanten Verbrauchern für sich alleine als Kennzeichen der Herkunft des Produkts verstanden worden wären.

38. Diese Auffassung trifft zu, soweit sie Zeichen von der Eintragung ausschließt, die weder über inhärente Unterscheidungskraft verfügen noch selber benutzt worden sind. Nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 können Zeichen ohne inhärente Unterscheidungskraft nur durch Benutzung Unterscheidungskraft erwerben. Insoweit steht die Notwendigkeit der Benutzung der Eintragung von Zeichen als Marken entgegen, deren Unterscheidungskraft sich lediglich aus ihrer Ähnlichkeit mit einer starken Hauptmarke ableitet, die aber nicht mit

dieser starken Hauptmarke benutzt wurden. Allerdings ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass die Benutzung von Teilen einer Marke als Teil der Hauptmarke auch den Erwerb von Unterscheidungskraft durch diese Teile bewirkt.

39. Aber auch die vorgetragene Gegenüberstellung von markenbegründender Unterscheidungskraft und markenhindernder Verwechslungsgefahr geht letztlich fehl. Verwechslungsgefahr und Unterscheidungskraft beruhen beide darauf, dass der Verbraucher einem als Marke benutzten Zeichen den Hinweis entnimmt, das gekennzeichnete Produkt stamme vom Inhaber der Marke. Daher besteht eine Schnittmenge zwischen der Menge der Zeichen, die maßgebliche Verbraucher mit einer starken Hauptmarke verwechseln können, und der Menge der Teile dieser Hauptmarke, denen diese Verbraucher den gleichen Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts entnehmen, wie der Marke selber. Trotz dieser Überschneidung bleibt es dabei, dass diese Teile als Marken anzuerkennen sind, wenn sie Unterscheidungskraft erworben haben.

40. Im Übrigen hat bislang auch die Praxis der zuständigen Gemeinschaftsinstitutionen Teilen einer Marke, die Unterscheidungskraft durch Benutzung der Hauptmarke erworben haben (sollen), nicht grundsätzlich die Anerkennung als Marke versagt. Das fragliche Zeichen im Urteil Windsurfing Chiemsee war das Wort Chiemsee, das durch seine Benutzung im Gesamtzusam-

menhang einer Bildmarke Unterscheidungskraft erwerben konnte.²⁰ Das Gericht erster Instanz war im Urteil Alcon²¹ mit einem Bestandteil komplexerer Wortmarken und im Urteil Eurocermex²² mit einer Bildmarke befasst, die meist gemeinsam mit Wortmarken Verwendung fand, ohne die Frage der gemeinsamen Benutzung mit der Hauptmarke als Problem aufzuwerfen. Auch die Beschwerdekammer des HABM hat in dem von den Beteiligten angesprochenen Beschwerdeverfahren Ringling Bros. die Benutzung einer Wortmarke als Bestandteil einer zusammengesetzten Wort-/Bildmarke nicht zum Anlass genommen, den möglichen Erwerb der Unterscheidungskraft auszuschließen.²³ Schließlich lässt auch die Praxisnotiz der Prüfungsabteilung des HABM vom 1. März 1999 zum Nachweis der Benutzung den Nachweis der Benutzung als Bestandteil eines komplexeren Zeichens zu.²⁴

41. Daher kann die Benutzung einer Wortfolge als Bestandteil einer Wortmarke grundsätzlich dazu führen, dass diese Wortfolge die notwendige Unterscheidungskraft erwirbt, um als Marke eingetragen zu werden.

20 — Zitiert in Fußnote 7, Randnrn. 10.

21 — Urteil des Gerichts vom 5. März 2003 in der Rechtssache T-237/01 (Alcon/HABM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], Slg. 2003, II-411, Randnr. 59).

22 — Urteil des Gerichts vom 29. April 2004 in der Rechtssache T-399/02 (Eurocermex SA, Slg. 2004, II-1391, Randnrn. 50 f.).

23 — Entscheidung der zweiten Beschwerdekammer vom 23. Mai 2001 in der Sache R 111/2000-2 Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].

24 — [Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm](http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm), zuletzt besucht am 16. Dezember 2004.

C — Zur Würdigung des Nachweises erworbener Unterscheidungskraft

42. Gleichwohl zeigt das Vorabentscheidungsersuchen, dass die Unterscheidungskraft von Bestandteilen benutzter Marken besondere Schwierigkeiten aufwirft. Diese lassen sich trotz der universellen Geltung des Kriteriums der Unterscheidungskraft berücksichtigen. Der Gerichtshof hat nämlich entschieden, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für alle Markenkategorien dieselben sind, dass sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen kann, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird, und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen.²⁵

43. Die maßgeblichen Verkehrskreise nehmen — wie die Kommission zu Recht betont — komplexe Marken normalerweise als Ganzes wahr und achten nicht auf die verschiedenen Einzelheiten, insbesondere die Bestandteile der Marke.²⁶ Schon aus diesem Grund hat der Gerichtshof es abgelehnt, bei der Beurteilung von zusammengesetzten Marken die Bestandteile nur separat zu würdigen. Vielmehr sei auf den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen.²⁷ Daher reicht es für den Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Ge-

samtmarke erworbenen Unterscheidungskraft nicht, die Benutzung der Gesamtmarke zu dokumentieren. Vielmehr muss auch nachgewiesen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei separater Benutzung so verstehen, dass er eine Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.

44. So liegt der Erwerb von Unterscheidungskraft nahe, wenn der fragliche Bestandteil im Verhältnis zur Gesamtmarke als wesentlich erscheint, wie z. B. bei der Marke, um die es im Urteil Windsurfing Chiemsee ging.²⁸ Dagegen erscheint es unwahrscheinlich, dass unwesentliche Bestandteile bei separater Verwendung die notwendige Unterscheidungskraft entfalten. Die maßgeblichen Verbraucher werden regelmäßig die mit einem unwesentlichen Markenbestandteil gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht dem Inhaber der Gesamtmarke zuordnen.

45. Im vorliegenden Fall ist allerdings nicht von einem unwesentlichen Bestandteil auszugehen, schon weil der Slogan „HAVE A BREAK“ vermutlich in isolierter Verwendung bei vielen maßgeblichen Verbrauchern reflexartig zu einer Vervollständigung durch „HAVE A KIT KAT“ führt. Auch dieser Reflex alleine reicht allerdings nicht aus, um Unterscheidungskraft zu belegen. Vielmehr muss nachgewiesen werden, dass die maßgeblichen Verbraucher eine markenmäßig

25 — Urteil HABM/Erpo Möbelwerk (zitiert in Fußnote 8, Randnr. 34).

26 — Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23) und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 25).

27 — Urteile SABEL (zitiert in Fußnote 26, Randnr. 23) und für eine Wortmarke vom 19. September 2002 in der Rechtssache C-104/00 P (DKV/HABM [COMPANYLINE], Slg. 2002, I-7561, Randnr. 24).

28 — Zitiert in Fußnote 7, Randnr. 10.

mit „HAVE A BREAK“ gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung, also z. B. das Schild einer Chocolaterie oder die Beschriftung einer Keksdose, den Herstellern von Kit Kat zuzuordnen. Die britische Regierung trägt

insofern zu Recht vor, dass es nicht reicht, wenn diese Verbraucher sich lediglich fragen, ob die Ware oder Dienstleistung von diesem Hersteller stammt. Darin läge nur die Gefahr der Verwechslung.

V — Ergebnis

46. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, auf das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu antworten:

Die Benutzung einer Wortfolge als Bestandteil einer Wortmarke kann grundsätzlich dazu führen, dass diese Wortfolge die notwendige Unterscheidungskraft erwirbt, um als Marke eingetragen zu werden. Der Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke erworbenen Unterscheidungskraft setzt voraus, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei separater Benutzung so verstehen, dass er eine Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.