

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Presse und Information

PRESSEMITTEILUNG Nr. 65/05

7. Juli 2005

Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-353/03

Société des produits Nestlé SA / Mars UK Ltd

**DIE FÜR DIE EINTRAGUNG EINER MARKE ERFORDERLICHE
UNTERSCHIEDUNGSKRAFT KANN DURCH DIE BENUTZUNG DIESER MARKE
ALS TEIL EINER BEREITS EINGETRAGENEN MARKE ERWORBEN WERDEN**

Um Unterscheidungskraft durch Benutzung zu erwerben, muss die Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als kennzeichnend für eine von einem bestimmten Unternehmen stammende Ware oder Dienstleistung wahrgenommen werden.

Im März 1995 beantragte Nestlé, Inhaberin der Marken „KIT KAT“ und „Have a Break ... Have a Kit Kat“, im Vereinigten Königreich die Eintragung der Marke „Have a Break“. Mars, eine Konkurrentin von Nestlé, erhob gegen diese Anmeldung Widerspruch.

Die Eintragung von Marken wird durch eine Gemeinschaftsrichtlinie¹ geregelt. Danach können Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, nicht eingetragen werden. Jedoch kann eine Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft hat, Unterscheidungskraft durch Benutzung erwerben.

Der mit dem Rechtsstreit befasste Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Berufungsgericht) ist der Auffassung, dass der Satz „Have a Break“ keine originäre Unterscheidungskraft habe und daher nur eingetragen werden könne, wenn er Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben habe. Da der Satz „Have a Break“ im Wesentlichen als Teil der eingetragenen Marke „Have a Break ... Have a Kit Kat“ und nicht wirklich als eigenständige Marke benutzt worden sei, möchte der Court of Appeal vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wissen, ob die erworbene Unterscheidungskraft auf der Benutzung als Teil oder in Verbindung mit einer anderen Marke beruhen kann.

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

Der Gerichtshof stellt fest, dass **die für die Eintragung einer Marke erforderliche Unterscheidungskraft durch die Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke erworben werden kann.**

Er weist darauf hin, dass eine Marke Unterscheidungskraft hat, wenn sie dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft muss in Bezug auf die Waren, für die die Marke angemeldet worden ist, und in Bezug auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers beurteilt werden.

Um Unterscheidungskraft durch Benutzung zu erwerben, muss die Marke als Marke benutzt werden. Diese Voraussetzung verlangt jedoch nicht, dass die Marke eigenständig benutzt worden ist. Es ist nur erforderlich, dass infolge der Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt wird, gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen. Eine solche Identifizierung und damit **der Erwerb der Unterscheidungskraft können sich sowohl aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben.**

Das nationale Gericht hat zu beurteilen, ob die Marke „Have a Break“ für sich betrachtet die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware zu kennzeichnen. In diesem Zusammenhang erinnert der Gerichtshof daran, dass alle Gesichtspunkte umfassend geprüft werden müssen. In dieser Hinsicht können Kriterien wie der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet.

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar: CS, DE, EN, FR, PL, SK

Den vollständigen Wortlaut des Urteils finden Sie heute ab ca. 12.00 Uhr MEZ auf der Internetseite des Gerichtshofes:

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de>

*Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Hartmut Ost,
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734*