Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

6. Februar 2014*

„Vorabentscheidungsersuchen — Marken — Richtlinie 89/104/EWG — Rechte aus der Marke — Bekannte Marke — Auf nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterter Schutz — Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens ohne rechtfertigenden Grund durch einen Dritten — Begriff ‚rechtfertigender Grund'"

In der Rechtssache C-65/12

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Hoge Raad der Nederlanden (Niederlande) mit Entscheidung vom 3. Februar 2012, beim Gerichtshof eingegangen am 8. Februar 2012, in dem Verfahren

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

gegen

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano, des Vizepräsidenten des Gerichtshofs K. Lenaerts in Wahrnehmung der Aufgaben eines Richters der Ersten Kammer, der Richter A. Borg Barthet und E. Levits (Berichterstatter) sowie der Richterin M. Berger,

Generalanwältin: J. Kokott,

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2013,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Leidseplein Beheer BV und von Herrn de Vries, vertreten durch T. Cohen Jehoram und L. Bakers, advocaten,

— der Red Bull GmbH und der Red Bull Nederland BV, vertreten durch S. Klos, advocaat,

* Verfahrenssprache: Niederländisch.

— der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigte im Beistand von S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— der Europäischen Kommission, vertreten durch F. Wilman und F. Bulst als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 21. März 2013

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Leidseplein Beheer BV und Herrn de Vries (im Folgenden zusammen: De Vries) einerseits und der Red Bull GmbH sowie der Red Bull Nederland BV (im Folgenden zusammen: Red Bull) andererseits wegen der Herstellung und des Vertriebs von Energiegetränken mit Aufmachungen, die mit dem Zeichen „Bull Dog“, einem anderen Zeichen mit dem Wortbestandteil „Bull“ oder weiteren Zeichen versehen sind, die den eingetragenen Marken von Red Bull zum Verwechseln ähnlich sind.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 Art. 5 der Richtlinie 89/104, der später im Wesentlichen in Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25) übernommen worden ist, bestimmt unter der Überschrift „Rechte aus der Marke“:

„(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.

…“

Niederländisches Recht

4 Im Bereich des Markenrechts ergibt sich die niederländische Regelung aus dem am 25. Februar 2005 in Den Haag unterzeichneten Benelux-Übereinkommen über geistiges Eigentum (Marken und Muster oder Modelle) (im Folgenden: Benelux-Übereinkommen).

5 In Art. 2.20 Abs. 1 Buchst. c dieses Übereinkommens, der Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes ersetzt hat, heißt es:

„Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Unter Vorbehalt der etwaigen Anwendung des allgemeinen Rechts der zivilrechtlichen Haftung gewährt das ausschließliche Recht an der Marke dem Inhaber, es Dritten zu untersagen, ohne seine Zustimmung:

…

c) 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 Marke im Benelux-Gebiet bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

…“

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

6 Red Bull ist in den Benelux-Staaten Inhaberin u. a. der Wort- und Bildmarke Red Bull Krating-Daeng, die am 11. Juli 1983 für Waren u. a. der Klasse 32 (alkoholfreie Getränke) eingetragen wurde.

7 De Vries ist in den Benelux-Staaten Inhaber der folgenden Marken für Waren der Klasse 32:

— der am 14. Juli 1983 eingetragenen Wort- und Bildmarke The Bulldog,

— der am 23. Dezember 1999 eingetragenen Wortmarke The Bulldog sowie

— der am 15. Juni 2000 eingetragenen Wort- und Bildmarke The Bulldog Energy Drink.

8 Ausweislich der Vorlageentscheidung ist zwischen den Parteien unstreitig, dass De Vries, bevor Red Bull im Jahr 1983 ihre Marke hinterlegte, das Zeichen „The Bulldog“ als Handelsbezeichnung für gastronomische Dienstleistungen mit Getränkeverkauf benutzte. Fest steht auch, dass die Marke Red Bull Krating-Daeng im Benelux-Raum eine gewisse Bekanntheit besitzt.

9 Da Red Bull der Ansicht war, dass die Benutzung des unterscheidungskräftigen Zeichens „The Bulldog“, soweit es das Wortelement „Bull“ umfasse, die Marke Red Bull Krating-Daeng beeinträchtige, rief sie am 27. Juni 2005 die Rechtbank Amsterdam (Bezirksgericht Amsterdam) an und beantragte, De Vries aufzugeben, die Herstellung und den Vertrieb von Energiegetränken mit Aufmachungen zu unterlassen, die mit dem Zeichen „Bull Dog“, einem anderen Zeichen mit dem Wortbestandteil „Bull“ oder weiteren Zeichen versehen sind, die den eingetragenen Marken von Red Bull zum Verwechseln ähnlich sind.

10 Im Rahmen einer Widerklage beantragte De Vries, die mit der Marke Red Bull Krating-Daeng verbundenen Rechte von Red Bull im Benelux-Raum für verfallen zu erklären.

11 Mit Urteil vom 17. Januar 2007 wies die Rechtbank Amsterdam sämtliche Klagen ab.

12 Mit Urteil vom 2. Februar 2010 gab der Gerechtshof te Amsterdam (Berufungsgericht Amsterdam) der Berufung von Red Bull gegen das Urteil der Rechtbank Amsterdam weitgehend statt. Der Gerechtshof te Amsterdam stellte zum einen fest, dass die Marke Red Bull Krating-Daeng im Benelux-Raum bekannt sei, und zum anderen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aufgrund der sich aus der Verwendung des gemeinsamen Bestandteils „Bull“ ergebenden Ähnlichkeit dieser Marke und des von De Vries für Energiegetränke benutzten Zeichens „The Bulldog“ die genannte Marke und dieses Zeichen gedanklich miteinander verknüpften, ohne sie aber zu verwechseln.

13 Der Gerechtshof te Amsterdam vertrat die Auffassung, dass das genannte Zeichen und die Marke Red Bull Krating-Daeng ähnlich seien und dass De Vries, indem er sich in den Bereich der Sogwirkung dieser bekannten Marke begeben habe, den Ruf der Marke habe ausnutzen wollen, um von Red Bulls Marktanteil für Energiegetränke mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Euro zu profitieren.

14 Der von De Vries angeführte Umstand, dass die Marke The Bulldog in Fortführung einer vor dem Jahr 1983 begonnenen Verwendung des Zeichens „The Bulldog“ für Merchandising und für die Bezeichnung einer vor allem im Getränkeverkauf bestehenden gastronomischen Dienstleistungstätigkeit benutzt worden sei, wurde vom Gerechtshof te Amsterdam nicht als rechtfertigender Grund für die Benutzung dieses Zeichens eingestuft.

15 Nach Ansicht des Gerechtshof te Amsterdam hat De Vries nämlich nicht nachgewiesen, dass seine Benutzung des genannten Zeichens so zwingend notwendig sei, dass von ihm vernünftigerweise nicht verlangt werden könnte, von der Benutzung Abstand zu nehmen.

16 De Vries legte beim Hoge Raad der Nederlanden (Oberster Gerichtshof) gegen die Entscheidung des Gerechtshof te Amsterdam eine Kassationsbeschwerde ein, mit der er insbesondere beanstandete, dass dieses Gericht den Begriff „rechtfertigender Grund“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 (im Folgenden: rechtfertigender Grund) restriktiv ausgelegt habe. Im vorliegenden Fall sei die gutgläubige Benutzung des Zeichens „The Bulldog“ als Handelsbezeichnung schon vor Hinterlegung der Marke Red Bull Krating-Daeng durchaus ein solcher Grund.

17 Das vorlegende Gericht stellt fest, dass der Gerechtshof te Amsterdam in der bei ihm anhängigen Rechtssache das im Urteil des Benelux-Gerichtshofs vom 1. März 1975, Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein), formulierte Kriterium der Notwendigkeit der Benutzung des Zeichens angewandt habe, um zu beurteilen, ob ein rechtfertigender Grund für diese Benutzung vorliegt.

18 Das vorlegende Gericht hat Zweifel an der Auslegung des Begriffs „rechtfertigender Grund“ durch den Gerechtshof te Amsterdam. Zum einen sei dieser Begriff, der in Art. 2.20 Abs. 1 Buchst. c des Benelux-Übereinkommens enthalten sei, im Einklang mit Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 auszulegen. Zum anderen habe der Gerichtshof der Europäischen Union diesen Begriff im Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit (C-323/09, Slg. 2011, I-8625), weiter ausgelegt als der Benelux-Gerichtshof im Urteil Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein).

19 Unter diesen Umständen hat der Hoge Raad der Nederlanden das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass ein rechtfertigender Grund im Sinne dieser Vorschrift auch dann vorliegen kann, wenn das mit der bekannten Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen von dem bzw. den betreffenden Dritten bereits vor Hinterlegung dieser Marke gutgläubig benutzt wurde?

Zur Vorlagefrage

20 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass die Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens für eine Ware, die mit derjenigen identisch ist, für die diese Marke eingetragen ist, als „rechtfertigender Grund" im Sinne der genannten Vorschrift eingestuft werden kann, wenn feststeht, dass das Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde.

21 In Anbetracht der Umstände des Ausgangsverfahrens und im Hinblick darauf, dass die Vorlagefrage die Auslegung des Wortlauts von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 erforderlich macht, ist darauf hinzuweisen, dass der in dieser Bestimmung vorgesehene Schutz, obzwar die Bestimmung nach ihrem Wortlaut nur den Fall betrifft, in dem ein mit einer bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die denjenigen nicht ähnlich sind, für die diese Marke eingetragen ist, erst recht auch für die Benutzung eines solchen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen gilt, die mit denjenigen, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind (Urteil Interflora und Interflora British Unit, Rn. 68 und die dort angeführte Rechtsprechung).

22 Demnach findet, da unstreitig die Marke Red Bull Krating-Daeng bekannt ist und ihre Inhaberin verlangt, dass De Vries die Herstellung und den Vertrieb einer bestimmten Ware, die mit der von der Marke erfassten Ware identisch ist, in Aufmachungen einstellen möge, die mit einem der Marke ähnlichen Zeichen versehen sind, Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 im Ausgangsverfahren Anwendung.

23 Die Parteien des Ausgangsverfahrens sind sich jedoch nicht einig über die Bedeutung des Begriffs „rechtfertigender Grund". Während De Vries der Ansicht ist, dass die gutgläubige Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens unter diesen Begriff fallen kann, wenn sie vor Hinterlegung der Marke erfolgte, macht Red Bull geltend, der Begriff umfasse nur objektiv zwingende Gründe.

24 Erstens führt Red Bull aus, dass die sich aus dem Vorbringen von De Vries ergebende weite Auslegung des Begriffs „rechtfertigender Grund" mittelbar zur Anerkennung nicht eingetragener Marken führe, wohingegen durch das Benelux-Übereinkommen im Einklang mit der Richtlinie 89/104 ein System zum Schutz von Marken eingeführt worden sei, das allein auf ihrer Eintragung beruhe.

25 Zweitens trägt Red Bull vor, diese Auslegung führe zu Unrecht dazu, dass die dem Inhaber einer hinterlegten Marke zu deren Schutz durch Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie gewährten Rechte weniger weit reichten als die Rechte, die dieser Inhaber nach Art. 5 Abs. 1 habe.

26 Deshalb ist in einem ersten Schritt die Bedeutung des Begriffs „rechtfertigender Grund" zu beurteilen, bevor dann in einem zweiten Schritt unter Berücksichtigung dieser Beurteilung zu klären ist, ob die vor Hinterlegung einer bekannten Marke erfolgte Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens unter den genannten Begriff fallen kann, wenn dieses Zeichen für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

Zur Bedeutung des Begriffs „rechtfertigender Grund"

27 Vorab ist festzustellen, dass der Begriff „rechtfertigender Grund" in der Richtlinie 89/104 nicht definiert ist. Aus dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie ergibt sich auch nichts, was für die von Red Bull vorgenommene enge Auslegung dieses Begriffs spräche.

28 Daher sind bei der Auslegung dieses Begriffs die Systematik und die Ziele der Regelung, zu der er gehört (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, Slg. 2003, I-389, Rn. 24), sowie insbesondere der Kontext der Vorschrift, in der er enthalten ist, zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, Rn. 25).

29 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die eingetragene Marke ihrem Inhaber zwar nach Art. 5 der Richtlinie 89/104 ein ausschließliches Recht gewährt, sich aus dieser Bestimmung aber auch Beschränkungen der Ausübung dieses Rechts ergeben.

30 So wird nach ständiger Rechtsprechung das in dieser Bestimmung vorgesehene ausschließliche Recht gewährt, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber dieser Marke zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass diese Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Daher muss die Ausübung dieses Rechts auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten eine der Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Zu diesen Funktionen gehört nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (Urteil vom 19. September 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, Rn. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).

31 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 und deren zehntem Erwägungsgrund das Recht der Mitgliedstaaten in dem Sinne harmonisiert wurde, dass das durch eine Marke gewährte ausschließliche Recht dem Markeninhaber „absoluten“ Schutz dagegen bietet, dass ein Dritter mit dieser Marke identische Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen benutzt (Urteil Interflora und Interflora British Unit, Rn. 36).

32 Dieser vom Gesetzgeber vorgesehene „absolute“ Schutz vor einer Benutzung von mit einer Marke identischen Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch sind, ist jedoch vom Gerichtshof unter dem Blickwinkel angewandt worden, dass der Schutz nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 unabhängig von seiner Bedeutung lediglich gewährt wurde, um dem Inhaber einer Marke den Schutz seiner spezifischen Interessen als deren Inhaber zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Der Gerichtshof hat daraus geschlossen, dass die Ausübung des ausschließlichen Rechts aus der Marke auf Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (Urteil Interflora und Interflora British Unit, Rn. 37).

33 Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie führt für bekannte Marken einen Schutz ein, der über den in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen Schutz hinausgeht. Die spezifische Voraussetzung für diesen Schutz besteht in einer Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde (Urteil vom 18. Juni 2009, L’Oréal u. a., C-487/07, Slg. 2009, I-5185, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

34 Deshalb muss ein Mitgliedstaat bei der Umsetzung von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 in sein Recht für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen einen mindestens genauso umfassenden Schutz wie für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen vorsehen. Die Wahlmöglichkeit des Mitgliedstaats erstreckt sich somit darauf, ob bekannte Marken überhaupt stärker geschützt werden sollen, nicht aber darauf, welche Sachverhalte von diesem Schutz erfasst werden sollen, wenn er gewährt wird (vgl. Urteil vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Rn. 20).

35 Diese Feststellung kann jedoch nicht bedeuten, dass der Begriff „rechtfertigender Grund“ unter Berücksichtigung des Anwendungsbereichs von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 auszulegen wäre.

36 Wie die Generalanwältin im Wesentlichen in Nr. 29 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, haben Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie nämlich nicht denselben Zweck, so dass die Vorschriften über den Schutz einfacher Marken in Fällen zur Anwendung kommen, in denen die Vorschriften über den Schutz bekannter Marken nicht anwendbar sind. Umgekehrt kommen letztere Vorschriften in Fällen zur Anwendung, in denen die Vorschriften über den Schutz einfacher Marken nicht anwendbar sind.

37 Deshalb machen Red Bull und die italienische Regierung zu Unrecht geltend, dass das im Benelux-Übereinkommen übernommene System zum Schutz von Marken, das auf deren Eintragung beruhe, einer Beschränkung des Umfangs der dem Inhaber einer hinterlegten Marke gewährten Rechte entgegenstehe.

38 Inhaber einer bekannten Marke können nämlich nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 Dritten nur unter bestimmten Voraussetzungen die Benutzung von Zeichen, die mit ihren Marken identisch oder diesen ähnlich sind, für Waren oder Dienstleistungen, die den von diesen Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen nicht ähnlich sind, verbieten.

39 Der Schutz bekannter Marken ist umfassender als der einfacher Marken, da das Verbot der Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten weder von der in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie vorausgesetzten Identität des Zeichens und der Marke noch von der in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie genannten Verwechslungsgefahr abhängt.

40 Insbesondere hat der Inhaber einer bekannten Marke, um den Schutz nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 in Anspruch nehmen zu können, keine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke nachzuweisen, wenn ein Dritter durch die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens ihre Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt.

41 Gleichwohl soll durch die Richtlinie 89/104 allgemein ein Gleichgewicht hergestellt werden zwischen dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Hauptfunktion und dem Interesse der anderen Wirtschaftsteilnehmer an der Verfügbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und Dienstleistungen bezeichnen können (Urteil vom 27. April 2006, Levi Strauss, C-145/05, Slg. 2006, I-3703, Rn. 29).

42 Der Schutz der Rechte des Inhabers einer Marke aus der Richtlinie ist somit nicht bedingungslos, da er u. a. zur Herstellung eines Gleichgewichts der genannten Interessen auf die Fälle beschränkt ist, in denen sich der Inhaber hinreichend wachsam zeigt, indem er sich der Benutzung von Zeichen, die seine Marke verletzen können, durch andere Wirtschaftsteilnehmer widersetzt (Urteil Levi Strauss, Rn. 30).

43 In einem System des Markenschutzes wie dem, das mit dem Benelux-Übereinkommen auf der Grundlage der Richtlinie 89/104 geschaffen wurde, werden die Interessen eines Dritten, im geschäftlichen Verkehr ein einer bekannten Marke ähnliches Zeichen zu benutzen, im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie dadurch berücksichtigt, dass sich der Benutzer des Zeichens auf einen „rechtfertigenden Grund“ berufen kann.

44 Ist es dem Inhaber der bekannten Marke nämlich gelungen, nachzuweisen, dass eine der Beeinträchtigungen im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie vorliegt, und insbesondere, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt wurde, obliegt dem Dritten, der ein der bekannten Marke ähnliches Zeichen benutzt hat, der Nachweis, dass es für die Benutzung dieses Zeichens einen rechtfertigenden Grund gibt (vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, Slg. 2008, I-8823, Rn. 39).

45 Daraus folgt, dass der Begriff „rechtfertigender Grund“ nicht nur objektiv zwingende Gründe umfassen kann, sondern sich auch auf die subjektiven Interessen eines Dritten beziehen kann, der ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt.

46 Deshalb zielt der Begriff „rechtfertigender Grund“ nicht darauf, einen Konflikt zwischen einer bekannten Marke und einem ähnlichen Zeichen, das vor Hinterlegung dieser Marke benutzt wurde, zu lösen oder die dem Inhaber der Marke zuerkannten Rechte zu beschränken, sondern darauf, ein Gleichgewicht zwischen den in Rede stehenden Interessen zu finden, indem in dem besonderen Kontext des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 und unter Berücksichtigung des weitreichenden Schutzes der bekannten Marke den Interessen des dieses Zeichen benutzenden Dritten Rechnung getragen wird. Dass sich ein Dritter auf einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens beruft, kann damit nicht dazu führen, dass ihm die mit einer eingetragenen Marke verbundenen Rechte zuerkannt werden, aber zwingt den Inhaber der bekannten Marke dazu, die Benutzung des ähnlichen Zeichens zu dulden.

47 So hat der Gerichtshof in Rn. 91 des Urteils Interflora und Interflora British Unit in einer Rechtssache, in der es um die Verwendung von Schlüsselwörtern für eine Referenzierung im Internet ging, entschieden, dass in Fällen, in denen im Internet anhand eines Schlüsselwortes, das einer bekannten Marke entspricht, eine Werbung gezeigt wird, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne die Wertschätzung der Marke oder ihre Unterscheidungskraft zu beeinträchtigen und ohne im Übrigen die Funktionen dieser Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen wird, davon auszugehen ist, dass eine solche Benutzung grundsätzlich unter einen gesunden und lauteren Wettbewerb im Bereich der fraglichen Waren oder Dienstleistungen fällt und damit aus einem „rechtfertigenden Grund“ erfolgt.

48 Daher kann der Begriff „rechtfertigender Grund“ nicht dahin ausgelegt werden, dass er sich auf objektiv zwingende Gründe beschränkt.

49 Deshalb ist zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen die Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens durch einen Dritten für eine Ware, die mit derjenigen identisch ist, für die diese Marke eingetragen ist, unter den genannten Begriff fallen kann, wenn dieses Zeichen vor Hinterlegung dieser Marke benutzt wurde.

Zu den Voraussetzungen, unter denen die frühere Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens unter den Begriff „rechtfertigender Grund“ fallen kann

50 De Vries macht in seiner Stellungnahme geltend, dass er das Zeichen „The Bulldog“ seit dem Jahr 1975 für gastronomische Dienstleistungen benutze. Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass diese Benutzung ab einem vor Eintragung der Marke Red Bull Krating-Daeng liegenden Zeitpunkt erwiesen ist. Darüber hinaus ist De Vries Inhaber der am 14. Juli 1983 eingetragenen Wort- und Bildmarke The Bulldog u. a. für alkoholfreie Getränke. Seit wann De Vries Energiegetränke mit Aufmachungen, die mit dem Zeichen „Bull Dog“ versehen sind, herstellt und vertreibt, ist nicht vorgetragen worden.

51 Es ist unstreitig, dass De Vries das Zeichen „The Bulldog“ für Dienstleistungen und andere Waren als diejenigen, für die die Marke Red Bull eingetragen ist, benutzt hat, bevor diese Marke bekannt wurde.

52 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist, wenn ein Dritter versucht, sich durch die Verwendung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (vgl. Urteil L’Oréal u. a., Rn. 49).

53 Zur Klärung der Frage, ob eine der Hinterlegung einer bekannten Marke vorausgehende Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens durch einen Dritten als ein „rechtfertigender Grund“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 eingestuft werden und es rechtfertigen kann, dass dieser Dritte die Wertschätzung der genannten Marke ausnutzt, hat das vorlegende Gericht eine Beurteilung insbesondere unter Berücksichtigung zweier Gesichtspunkte vorzunehmen.

54 Erstens ist im Rahmen dieser Prüfung festzustellen, inwieweit sich das genannte Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, und sein Ruf bei den betroffenen Verkehrskreisen zu beurteilen. Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass das Zeichen „The Bulldog“ bereits vor oder seit dem Jahr 1983 für eine Gruppe von Waren und gastronomischen Dienstleistungen benutzt wurde. Aus der Vorlageentscheidung geht jedoch nicht eindeutig hervor, seit wann De Vries Energiegetränke auf den Markt gebracht hat.

55 Zweitens ist zu beurteilen, welche Absicht der Benutzer dieses Zeichens verfolgt.

56 Insoweit ist für die Einstufung der Benutzung des der bekannten Marke ähnlichen Zeichens als gutgläubig der Grad der Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die dieses Zeichen benutzt wurde, und der Ware, für die diese Marke eingetragen ist, sowie die zeitliche Abfolge zu berücksichtigen, in der das Zeichen erstmals für eine Ware benutzt wurde, die mit der von der Marke erfassten Ware identisch ist, und die Marke Bekanntheit erworben hat.

57 Zum einen kann, wenn ein Zeichen vor Hinterlegung einer bekannten Marke für Dienstleistungen und Waren benutzt wurde, die mit der Ware, für die diese Marke eingetragen ist, in Verbindung gebracht werden können, die Benutzung dieses Zeichens für die letztgenannte Ware als eine natürliche Erweiterung des Dienstleistungs- und Warenspektrums erscheinen, für das das Zeichen bei den betroffenen Verkehrskreisen bereits einen bestimmten Ruf genießt.

58 Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass De Vries das Zeichen „The Bulldog“ für Waren und gastronomische Dienstleistungen mit Getränkeverkauf benutzt. In Anbetracht des Umstands, dass dieses Zeichen in den betroffenen Verkehrskreisen wiedererkannt wird, und unter Berücksichtigung der Art der Waren und Dienstleistungen, für die es verwendet wurde, erscheint der Verkauf von Energiegetränken in einer mit dem genannten Zeichen versehenen Aufmachung geeignet, nicht als ein Versuch, die Wertschätzung der Marke Red Bull auszunutzen, sondern als eine echte Erweiterung des Spektrums der von De Vries angebotenen Waren und Dienstleistungen aufgefasst zu werden. Diese Auffassungsweise ist noch ausgeprägter, falls das Zeichen „The Bulldog“ bereits für Energiegetränke benutzt wurde, bevor die Marke Red Bull Krating-Daeng ihre Bekanntheit erwarb.

59 Je größer zum anderen der Ruf ist, den ein vor Hinterlegung einer bekannten Marke benutztes Zeichen für ein bestimmtes Spektrum von Waren und Dienstleistungen erworben hat, umso angebrachter ist seine Benutzung für den Vertrieb einer Ware, die mit der von der Marke erfassten identisch ist, und dies umso mehr, je näher diese Ware ihrer Art nach dem Spektrum von Waren und Dienstleistungen steht, für die das Zeichen vorher benutzt wurde.

60 Nach alledem ist deshalb auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass sich der Inhaber einer bekannten Marke wegen eines „rechtfertigenden Grundes“ im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann, zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen für eine Ware benutzt, die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung für die identische Ware in gutem Glauben erfolgt. Um zu beurteilen, ob dies der Fall ist, hat das nationale Gericht insbesondere folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

— die Verkehrsdurchsetzung und den Ruf des Zeichens bei den betroffenen Verkehrskreisen,

— den Grad der Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen ursprünglich benutzt wurde, und der Ware, für die die bekannte Marke eingetragen ist, und

— die wirtschaftliche und handelsmäßige Erheblichkeit der Benutzung des der Marke ähnlichen Zeichens für die fragliche Ware.

Kosten

61 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer bekannten Marke wegen eines „rechtfertigenden Grundes“ im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann, zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen für eine Ware benutzt, die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung für die identische Ware in gutem Glauben erfolgt. Um zu beurteilen, ob dies der Fall ist, hat das nationale Gericht insbesondere folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

— die Verkehrsdurchsetzung und den Ruf des Zeichens bei den betroffenen Verkehrskreisen,

— den Grad der Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen ursprünglich benutzt wurde, und der Ware, für die die bekannte Marke eingetragen ist, und

— die wirtschaftliche und handelsmäßige Erheblichkeit der Benutzung des der Marke ähnlichen Zeichens für die fragliche Ware.

Unterschriften