URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

27. November 2008 *

In der Rechtssache C-252/07

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich) mit Entscheidung vom 15. Mai 2007, beim Gerichtshof eingegangen am 29. Mai 2007, in dem Verfahren

Intel Corporation Inc.

gegen

CPM United Kingdom Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann sowie der Richter M. Ilešič (Berichterstatter), A. Tizzano, A. Borg Barthet und E. Levits,

* Verfahrenssprache: Englisch.

Generalanwältin: E. Sharpston,
Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 16. April 2008,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Intel Corporation Inc., vertreten durch J. Mellor, QC, im Auftrag der CMS Cameron McKenna LLP,

— der CPM United Kingdom Ltd, vertreten durch M. Engelman, Barrister, und M. Bilewycz, Registered Trade Mark Attorney,

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch V. Jackson als Bevollmächtigte im Beistand von S. Malynicz, Barrister,

— der italienischen Regierung, vertreten durch I. M. Braguglia als Bevollmächtigten im Beistand von G. Aiello, avvocato dello Stato,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils als Bevollmächtigten,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 26. Juni 2008

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a 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, im Folgenden: Richtlinie).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits, in dem die Intel Corporation Inc. (im Folgenden: Intel Corporation) die Ungültigerklärung der Marke INTELMARK begehrt, deren Inhaberin die CPM United Kingdom Ltd ist.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

3 Art. 4 („Weitere Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe bei Kollision mit älteren Rechten“) der Richtlinie bestimmt:

„(1) 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.

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

a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität, und die den nachstehenden Kategorien angehören:

…

ii) in dem Mitgliedstaat … eingetragene Marken;

…

…

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

a) sie mit einer älteren nationalen Marke im Sinne des Absatzes 2 identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, falls diese ältere Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde;

…“

4 Art. 5 („Rechte aus der Marke“) Abs. 2 der Richtlinie sieht vor:

„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.“

5 Der Gerichtshof hat die letztgenannte Bestimmung in den Randnrn. 29 und 30 des Urteils vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux (C-408/01, Slg. 2003, I-12537), wie folgt ausgelegt:

„29 Treten die in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. September 1999, General Motors, C-375/97, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 23).

30 Eine solche gedankliche Verknüpfung ist wie eine Verwechslungsgefahr im Rahmen des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (vgl. zur Verwechslungsgefahr Urteile [vom 11. November 1997,] Sabèl, [C-251/95, Slg. 1997, I-6191,] Randnr. 22, und [vom 22. Juni 2000,] Marca Mode, [C-425/98, Slg. 2000, I-4861,] Randnr. 40).“

Nationales Recht

6 Die Richtlinie wurde im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland durch den Trade Marks Act 1994 (Gesetz von 1994 über die Marken, im Folgenden: Trade Marks Act) umgesetzt.

7 Gemäß Section 5 Abs. 3 Buchst. a des Trade Marks Act wird „eine Marke, die … mit einer älteren Marke identisch oder dieser ähnlich ist, … nicht eingetragen, wenn oder soweit die ältere Marke im Vereinigten Königreich (oder, im Fall einer Gemeinschaftsmarke [oder einer internationalen Marke (EG)], in der Europäischen Gemeinschaft) bekannt ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“.

8 Section 47 Abs. 2 Buchst. a des Trade Marks Act bestimmt: „Die Eintragung einer Marke kann für ungültig erklärt werden, … wenn eine ältere Marke besteht, die die in Section 5 Abs. 1, 2 oder 3 genannten Voraussetzungen erfüllt."

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

9 Die Intel Corporation ist Inhaberin u. a. der im Vereinigten Königreich eingetragenen nationalen Wortmarke INTEL sowie verschiedener anderer nationaler Marken und Gemeinschaftsmarken, die aus dem Wort „Intel" bestehen oder dieses enthalten. Bei den Waren und Dienstleistungen, für die diese Marken eingetragen sind, handelt es sich im Wesentlichen um Computer und computerbezogene Waren und Dienstleistungen, die zu den Klassen 9, 16, 38 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung gehören.

10 Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass die Marke INTEL im Vereinigten Königreich über eine große Bekanntheit für Mikroprozessorprodukte (Speicherchips und Peripheriegeräte) sowie Multimedia- und Business-Software verfügt.

11 Die CPM United Kingdom Ltd ist Inhaberin der im Vereinigten Königreich mit Wirkung vom 31. Januar 1997 eingetragenen nationalen Wortmarke INTELMARK für „Marketing- und Telemarketing-Dienstleistungen", die zur Klasse 35 des Abkommens von Nizza gehören.

12 Am 31. Oktober 2003 beantragte die Intel Corporation bei der Trade Mark Registry des Vereinigten Königreichs auf der Grundlage von Section 47 Abs. 2 des Trade Marks Act, die Eintragung der Marke INTELMARK für ungültig zu erklären, weil die Benutzung dieser Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung ihrer älteren Marke INTEL im Sinne von Section 5 Abs. 3 des Trade Marks Act in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.

13 Ihr Antrag wurde mit Entscheidung des Hearing Officer (des zuständigen Beamten der Trade Mark Registry) vom 1. Februar 2006 zurückgewiesen.

14 Die von der Intel Corporation hiergegen beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), erhobene Klage wurde mit Urteil vom 26. Juli 2006 abgewiesen.

15 Die Intel Corporation legte gegen dieses Urteil Rechtsmittel beim Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ein.

16 Die Intel Corporation machte vor diesem Gericht geltend, dass mit Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie der Schutz des Inhabers einer bekannten Marke gegen die Gefahr der Verwässerung bezweckt werde.

17 Unter Berufung auf das Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux führte sie aus, es genüge für das Eingreifen des in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie gewährten Schutzes, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke bewirke, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verknüpfung

zwischen den beiden Marken herstellten. Unter „Verknüpfung“ sei jede Art der gedanklichen Verbindung zwischen den Marken zu verstehen. So sei es ausreichend, dass die ältere Marke bloß in Erinnerung gerufen werde.

18 Weiter trug die Intel Corporation unter Hinweis auf Randnr. 30 des Urteils General Motors vor, dass im Fall einer älteren Marke, die sowohl einmalig als auch hochgradig unterscheidungskräftig sei, davon ausgegangen werden müsse, dass sie durch praktisch jede Benutzung für Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art beeinträchtigt werde. Sei die ältere Marke einmalig und sehr bekannt, komme es darauf an, von vornherein jede Beeinträchtigung zu unterbinden, da andernfalls die Marke nach und nach ihre Substanz verliere.

19 Das vorlegende Gericht hat erstens festgestellt, dass „Intel“ ein erfundenes Wort ohne Bedeutungsgehalt über die mit ihm gekennzeichneten Produkte hinaus sei, dass die Marke INTEL in dem Sinne einmalig sei, dass das Wort, aus dem sie bestehe, von niemandem für irgendeine Ware oder Dienstleistung benutzt werde außer von der Intel Corporation für die von ihr vermarkteten Waren oder Dienstleistungen und dass schließlich diese Marke im Vereinigten Königreich für Computer und computerbezogene Produkte über eine sehr große Bekanntheit verfüge.

20 Zweitens ist das vorlegende Gericht der Ansicht, dass die Marken INTEL und INTELMARK ähnlich seien, geht aber davon aus, dass die Benutzung von INTELMARK nicht geeignet sei, die Vorstellung einer wirtschaftlichen Verbindung mit der Intel Corporation zu erwecken.

21 Drittens hat das vorlegende Gericht festgestellt, dass zwischen den Waren — insbesondere Computern und computerbezogenen Produkten — und Dienstleistungen, für die die aus dem Wort „Intel" bestehenden oder es umfassenden nationalen und Gemeinschaftsmarken eingetragen sind, einerseits und den von der Marke INTEL-MARK erfassten Dienstleistungen andererseits keine Ähnlichkeit besteht.

22 Das vorlegende Gericht wirft die Frage auf, ob unter derartigen tatsächlichen Umständen der Inhaber der bekannten älteren Marke Anspruch auf den in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie vorgesehenen Schutz hat. In allgemeiner Hinsicht wirft es die Frage nach den Voraussetzungen und dem Umfang dieses Schutzes auf.

23 Deshalb hat der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Sind für die Zwecke von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie die Umstände, dass

   a) die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,

   b) diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke bestimmt ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind,

c) die ältere Marke in Bezug auf alle Waren oder Dienstleistungen einmalig ist,

d) dem Durchschnittsverbraucher die ältere Marke in Erinnerung gerufen wird, wenn er der jüngeren Marke bei ihrer Benutzung für Dienstleistungen, für die sie bestimmt ist, begegnet,

als solche ausreichend, um i) eine „Verknüpfung" im Sinne der Randnrn. 29 und 30 des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux herzustellen und/oder um ii) eine unlautere Ausnutzung und/oder Beeinträchtigung im Sinne dieses Artikels darzustellen?

2. Welche Umstände muss, wenn dies nicht der Fall ist, das nationale Gericht in seiner Entscheidung, ob diese Umstände ausreichend sind, berücksichtigen? Welche Bedeutung muss im Rahmen der Gesamtbeurteilung, ob eine „Verknüpfung" besteht, insbesondere den Waren oder Dienstleistungen in der Beschreibung der jüngeren Marke zukommen?

3. Was ist im Zusammenhang mit Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie erforderlich, um die Bedingung der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft zu erfüllen? Muss insbesondere i) die ältere Marke einmalig sein, ii) ist eine erste kollidierende Benutzung für eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ausreichend, und iii) erfordert das Kriterium der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke eine Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers?

Zu den Vorlagefragen

Vorbemerkungen

24 Es ist festzustellen, dass die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und 5 Abs. 2 der Richtlinie im Wesentlichen den gleichen Wortlaut haben und bekannten Marken den gleichen Schutz gewähren sollen.

25 Die Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie, die der Gerichtshof im Urteil Adidas-Salomon und Adidas Benelux vorgenommen hat, gilt daher ebenso für Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, Slg. 2003, I-389, Randnr. 17).

Zum durch Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie gewährten Schutz

26 Art. 4 Abs. 4 Buchst. a 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 der jüngeren Marke, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder

beeinträchtigen würde (vgl. in diesem Sinne zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie Urteile Marca Mode, Randnr. 36, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnr. 27, sowie vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C-102/07, Slg. 2008, I-2439, Randnr. 40).

27 Die Beeinträchtigungen, gegen die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie diesen Schutz zugunsten bekannter Marken sicherstellt, sind erstens die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke, zweitens die Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke und drittens das unlautere Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke.

28 Für die Anwendbarkeit dieser Vorschrift genügt es, dass eine dieser drei Arten von Beeinträchtigungen vorliegt.

29 Was insbesondere die auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichnete Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke angeht, so liegt eine solche vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die ältere Marke, die eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorrief, dies nicht mehr zu bewirken vermag.

30 Treten die in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammen-

hang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie Urteile General Motors, Randnr. 23, Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnr. 29, sowie adidas und adidas Benelux, Randnr. 41).

31 Nehmen die Verkehrskreise eine solche Verknüpfung nicht vor, kann die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke nicht in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.

32 Jedoch kann das Vorliegen einer solchen Verknüpfung als solches allein nicht genügen, um daraus den Schluss zu ziehen, dass eine der in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen gegeben ist, die, wie in Randnr. 26 des vorliegenden Urteils festgestellt, die spezifische Voraussetzung für den in dieser Vorschrift vorgesehenen Schutz bekannter Marken darstellen.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen

33 Die Verkehrskreise, auf die für die Beurteilung der Frage abzustellen ist, ob die Eintragung der jüngeren Marke gemäß Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie für ungültig erklärt werden kann, sind je nach der vom Inhaber der älteren Marke geltend gemachten Art von Beeinträchtigung unterschiedlich.

34 Zum einen sind nämlich sowohl die Unterscheidungskraft als auch die Wertschätzung einer Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und

verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen, für die die Marke eingetragen ist (vgl. in Bezug auf die Unterscheidungskraft Urteil vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 34, und in Bezug auf die Wertschätzung in diesem Sinne Urteil General Motors, Randnr. 24).

35 Demgemäß ist das Vorliegen derjenigen Beeinträchtigungen, bei denen es sich um Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die diese Marke eingetragen ist.

36 Zum anderen ist das Vorliegen derjenigen Beeinträchtigungen, bei denen es sich um eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, angesichts des Umstands, dass hier das Verbotene im vom Inhaber der jüngeren Marke aus der älteren Marke gezogenen Vorteil liegt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die die jüngere Marke eingetragen ist.

Zur Beweislage

37 Um in den Genuss des Schutzes gemäß Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie zu gelangen, muss der Inhaber der älteren Marke den Nachweis erbringen, dass die Benutzung der jüngeren Marke „die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Gemeinschaftsmarke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“.

38 Insoweit ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie nachzuweisen. Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann.

39 Ist es dem Inhaber der älteren Marke gelungen, entweder das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer ernsthaften Gefahr einer solchen künftigen Beeinträchtigung nachzuweisen, obliegt es dem Inhaber der jüngeren Marke, nachzuweisen, dass es für die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund gibt.

Zu Ziff. i der ersten Frage und zur zweiten Frage

40 Mit Ziff. i der ersten Frage und mit der zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, welche Kriterien für die Beurteilung der Frage maßgeblich sind, ob eine Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux (im Folgenden: Verknüpfung) zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke besteht, deren Ungültigerklärung begehrt wird.

41 Eine solche gedankliche Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 der

Richtlinie Urteile Adidas-Salomon und Adidas Benelux, Randnr. 30, sowie adidas und adidas Benelux, Randnr. 42).

42 Als derartige Umstände können genannt werden

— der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken;

— die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise;

— das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke;

— der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft;

— das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum.

43 In dieser Hinsicht ist Folgendes zu beachten.

44 Was den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken angeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die

ältere bekannte Marke in Erinnerung ruft, umso größer, je ähnlicher diese Marken einander sind. Dies gilt erst recht, wenn die Marken identisch sind.

45 Jedoch reicht die Identität der einander gegenüberstehenden Marken und erst recht ihre bloße Ähnlichkeit nicht aus, um auf eine gedankliche Verknüpfung zwischen diesen Marken zu schließen.

46 Es ist nämlich möglich, dass die fraglichen Marken für Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind, bei denen sich die jeweils betroffenen Verkehrskreise nicht überschneiden.

47 Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass die Bekanntheit einer Marke im Hinblick auf die Verkehrskreise zu beurteilen ist, die von den Waren und Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen wurde, angesprochen werden. Dabei kann es sich aber um die breite Öffentlichkeit oder um ein spezielleres Publikum handeln (vgl. Urteil General Motors, Randnr. 24).

48 Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verkehrskreise, die von den Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden, für die die ältere Marke eingetragen wurde, vollkommen verschieden von denen sind, die von den Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden, für die die jüngere Marke eingetragen wurde, und dass die ältere Marke, obgleich sie eine bekannte Marke ist, den Verkehrskreisen, auf die die jüngere Marke abzielt, unbekannt ist. In einem solchen Fall werden die von jeweils einer der beiden Marken angesprochenen Verkehrskreise möglicherweise niemals mit der anderen Marke konfrontiert, so dass sie keine Verknüpfung zwischen diesen Marken herstellen werden.

49 Selbst wenn ferner die Verkehrskreise, die von den Waren und Dienstleistungen angesprochen werden, für die die fraglichen Marken jeweils eingetragen sind, dieselben sind oder sich in bestimmtem Umfang überschneiden, können diese Waren oder

Dienstleistungen so unähnlich sein, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere Marke nicht in Erinnerung zu rufen vermag.

50 Daher ist die Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen worden sind, bei der Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen diesen Marken zu berücksichtigen.

51 Es ist auch darauf hinzuweisen, dass bestimmte Marken eine solche Bekanntheit erworben haben können, dass sie über die Verkehrskreise hinausgeht, die von den Waren und Dienstleistungen angesprochen werden, für die diese Marken eingetragen sind.

52 In einem solchen Fall ist es möglich, dass die von den Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke angesprochenen Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen, obwohl sie ein ganz anderes Publikum sind als die von den Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke angesprochenen Verkehrskreise.

53 Bei der Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken kann es deshalb notwendig sein, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke zu berücksichtigen, um zu ermitteln, ob sich diese Bekanntheit über die von dieser Marke angesprochenen Verkehrskreise hinaus erstreckt.

54 Auch ist es umso wahrscheinlicher, dass sich die maßgeblichen Verkehrskreise, wenn sie mit einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke konfrontiert werden, die

ältere Marke in Erinnerung rufen, je stärker die der älteren Marke von Haus aus innewohnende oder infolge ihrer Benutzung erworbene Unterscheidungskraft ist.

55 Bei der Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ist deshalb der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen.

56 Da die Eignung einer Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, und damit ihre Unterscheidungskraft umso größer sind, wenn diese Marke einmalig ist — d. h. im Fall einer Wortmarke wie INTEL, wenn das Wort, aus dem sie besteht, von niemandem für irgendeine Ware oder Dienstleistung benutzt wird außer vom Inhaber dieser Marke für die von ihm vermarkteten Waren oder Dienstleistungen —, ist in dieser Hinsicht zu prüfen, ob die ältere Marke einmalig oder nahezu einmalig ist.

57 Schließlich wird eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zwangsläufig hergestellt, wenn Verwechslungsgefahr vorliegt, d. h., wenn die maßgeblichen Verkehrskreise glauben oder glauben könnten, dass die unter der älteren und die unter der jüngeren Marke vermarkteten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17, und vom 12. Juni 2008, O2 Holdings und O2 [UK], C-533/06, Slg. 2008, I-4231, Randnr. 59).

58 Wie jedoch aus den Randnrn. 27 bis 31 des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux hervorgeht, ist für das Eingreifen des von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie gewährten Schutzes das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht erforderlich.

59 Das vorlegende Gericht möchte insbesondere wissen, ob die in den Buchst. a bis d der ersten Vorlagefrage aufgezählten Umstände ausreichen, um auf eine gedankliche Verknüpfung zwischen den fraglichen Marken zu schließen.

60 Was den in Buchst. d genannten Umstand angeht, so ist die Tatsache, dass die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die ältere Marke in Erinnerung ruft, gleichbedeutend mit dem Vorliegen einer solchen Verknüpfung.

61 Was die in den Buchst. a bis c dieser Frage genannten Umstände betrifft, so implizieren diese, wie aus den Randnrn. 41 bis 58 des vorliegenden Urteils hervorgeht, nicht zwangsläufig das Bestehen einer Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, schließen eine solche Verknüpfung aber auch nicht aus. Es obliegt dem vorlegenden Gericht, seine Prüfung auf sämtliche dem Ausgangsverfahren zugrunde liegenden Tatsachen zu stützen.

62 Auf Ziff. i der ersten Frage und auf die zweite Frage ist daher zu antworten, dass Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist.

63 Die Tatsache, dass die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die bekannte ältere Marke in Erinnerung ruft, ist gleichbedeutend mit dem Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.

64 Die Tatsache, dass

— die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,

— diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind und

— die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist,

impliziert nicht zwangsläufig das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.

Zu Ziff. ii der ersten Frage und zur dritten Frage

65 Mit Ziff. ii seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die dort in den Buchst. a bis d aufgezählten Umstände ausreichend sind, um nachzuweisen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Mit seiner dritten Frage fragt das vorlegende Gericht im Wesentlichen, welches die maßgeblichen Kriterien sind, um zu beurteilen, ob die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde.

66 Erstens ist, wie in Randnr. 30 des vorliegenden Urteils ausgeführt, das Auftreten der in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln.

67 Je unmittelbarer und stärker die ältere Marke von der jüngeren Marke in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

68 Hieraus folgt, dass das Vorliegen einer der in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie angesprochenen Beeinträchtigungen oder der ernsthaften Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung in gleicher Weise wie das Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den fraglichen Marken unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, zu denen die bereits in Randnr. 42 dieses Urteils aufgezählten Kriterien gehören, umfassend zu beurteilen ist.

69 Im Übrigen hat der Gerichtshof hinsichtlich des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke bereits entschieden, dass eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie Urteil General Motors, Randnr. 30).

70 Zweitens reichen die in den Buchst. a bis d der ersten Frage aufgezählten Umstände nicht aus, um das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung und/oder einer Beeinträchtigung im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie nachzuweisen.

71 Was insbesondere den in Buchst. d dieser Frage genannten Umstand betrifft, befreit das Bestehen einer Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, wie bereits oben in Randnr. 32 des vorliegenden Urteils ausgeführt, den Inhaber der älteren Marke nicht davon, den Nachweis für eine tatsächliche und gegenwärtige Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie oder für eine ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung zu erbringen.

72 Schließlich ist, was speziell die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke angeht, auf den zweiten Teil der dritten Frage erstens zu antworten, dass die ältere Marke nicht einmalig sein muss, um das Bestehen einer solchen Beeinträchtigung oder die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung nachweisen zu können.

73 Eine bekannte Marke verfügt nämlich zwangsläufig über — zumindest durch Benutzung erworbene — Unterscheidungskraft. Selbst wenn eine bekannte ältere Marke nicht einmalig ist, kann die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke daher geeignet sein, die Unterscheidungskraft dieser älteren Marke zu schwächen.

74 Je mehr jedoch die ältere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, desto mehr ist die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen.

75 Zweitens kann eine erste Benutzung einer identischen oder jüngeren Marke gegebenenfalls genügen, um eine tatsächliche und aktuelle Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke oder die Entstehung der ernsthaften Gefahr einer derartigen künftigen Beeinträchtigung zu verursachen.

76 Drittens liegt, wie in Randnr. 29 des vorliegenden Urteils hervorgehoben worden ist, eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, deshalb geschwächt worden ist, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt.

77 Der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, setzt folglich voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.

78 Dagegen ist für die Beurteilung, ob die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, unerheblich, ob der Inhaber der jüngeren Marke aus der Unterscheidungskraft der älteren Marke einen tatsächlichen wirtschaftlichen Vorteil zieht.

79 Auf Ziff. ii der ersten Frage und auf die dritte Frage ist daher zu antworten, dass Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass das Vorliegen einer Benutzung der jüngeren Marke, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist.

80 Die Tatsache, dass

— die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,

— diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind,

— die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist und

— die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die ältere bekannte Marke in Erinnerung ruft,

genügt nicht, um nachzuweisen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

81 Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie ist wie folgt auszulegen:

— Die Benutzung der jüngeren Marke kann die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke selbst dann beeinträchtigen, wenn die ältere Marke nicht einmalig ist.

— Eine erste Benutzung der jüngeren Marke kann genügen, um die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen.

— Der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, setzt voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.

Kosten

82 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:

1. **Art. 4 Abs. 4 Buchst. a 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 das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux (C-408/01), zwischen der bekannten älteren Marke und der jüngeren Marke unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist.**

2. **Die Tatsache, dass die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die bekannte ältere Marke in Erinnerung ruft, ist gleichbedeutend mit dem Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.**

3. **Die Tatsache, dass**

   — **die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,**

   — **diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind und**

— **die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist,**

impliziert nicht zwangsläufig das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne des Urteils Adidas-Salomon und Adidas Benelux zwischen den einander gegenüberstehenden Marken.

4. **Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass das Vorliegen einer Benutzung der jüngeren Marke, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist.**

5. **Die Tatsache, dass**

— **die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,**

— **diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind,**

— **die ältere Marke in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen gleich welcher Art einmalig ist und**

— **die jüngere Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher die ältere bekannte Marke in Erinnerung ruft,**

genügt nicht, um nachzuweisen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104 in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

6. Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist wie folgt auszulegen:

— **Die Benutzung der jüngeren Marke kann die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke selbst dann beeinträchtigen, wenn die ältere Marke nicht einmalig ist.**

— **Eine erste Benutzung der jüngeren Marke kann genügen, um die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen.**

— **Der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen würde, setzt voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.**

Unterschriften