Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Achte Kammer)

10. Juli 2025 *

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Unionsmarke – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 9 Abs. 1 – Nichtigkeitsklage – Bösgläubigkeit des Inhabers der jüngeren Marke bei der Anmeldung dieser Marke – Absoluter Nichtigkeitsgrund – Verwirkung durch Duldung – Nichtdurchsetzbarkeit gegenüber dem Inhaber der älteren Marke“

In der Rechtssache C-322/24

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Handelsgericht Nr. 1 Alicante, Spanien) mit Entscheidung vom 27. November 2023, beim Gerichtshof eingegangen am 30. April 2024, in dem Verfahren

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

gegen

Embutidos Monells S.A.

erlässt

DER GERICHTSHOF (Achte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten S. Rodin sowie der Richterin O. Spineanu-Matei (Berichterstatterin) und des Richters N. Fenger,

Generalanwalt: D. Spielmann,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

– der Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U., vertreten durch J.-M. Iglesias Monravá, Abogado,

– der Embutidos Monells S.A., vertreten durch L. Polo Flores, Abogado,

– der spanischen Regierung, vertreten durch S. Núñez Silva als Bevollmächtigten,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

– der Europäischen Kommission, vertreten durch P. Němečková und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

aufgrund der nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Entscheidung, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 61 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) und von Art. 9 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2015, L 336, S. 1).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. (im Folgenden: Sánchez Romero Carvajal) und der Embutidos Monells S.A. (im Folgenden: Monells) über den Antrag auf Nichtigerklärung zweier eingetragener nationaler Marken, deren Inhaberin Monells ist.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Verordnung 2017/1001

3 Art. 59 („Absolute Nichtigkeitsgründe“) Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 bestimmt:

„Die Unionsmarke wird auf Antrag beim [Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

…

b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.“

4 Art. 61 („Verwirkung durch Duldung“) der Verordnung 2017/1001 lautet:

„(1) Hat der Inhaber einer Unionsmarke die Benutzung einer jüngeren Unionsmarke in der [Europäischen] Union während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund dieser älteren Marke nicht die Nichtigerklärung dieser jüngeren Marke verlangen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Unionsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Hat der Inhaber einer in Artikel 8 Absatz 2 genannten älteren nationalen Marke oder eines in Artikel 8 Absatz 4 genannten sonstigen älteren Kennzeichenrechts die Benutzung einer jüngeren

Unionsmarke in dem Mitgliedstaat, in dem diese ältere Marke oder dieses sonstige ältere Kennzeichenrecht geschützt ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Unionsmarke benutzt worden ist, aufgrund dieser älteren Marke oder dieses sonstigen älteren Kennzeichenrechts nicht die Nichtigerklärung der Unionsmarke verlangen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Unionsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber der jüngeren Unionsmarke sich der Benutzung des älteren Rechts nicht widersetzen, obwohl dieses Recht gegenüber der jüngeren Unionsmarke nicht mehr geltend gemacht werden kann.“

Richtlinie 2008/95

5 Die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25) wurde durch die Richtlinie 2015/2436 aufgehoben und ersetzt.

6 Der zwölfte Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 lautete:

„Aus Gründen der Rechtssicherheit und ohne in die Interessen der Inhaber älterer Marken in unangemessener Weise einzugreifen, muss vorgesehen werden, dass diese nicht mehr die Ungültigerklärung einer jüngeren Marke beantragen oder sich deren Benutzung widersetzen können, wenn sie deren Benutzung während einer längeren Zeit geduldet haben, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Marke bösgläubig vorgenommen worden ist.“

7 Art. 3 („Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe“) Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 sah vor:

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

…

d) der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat.“

8 Art. 9 („Verwirkung durch Duldung“) Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 bestimmte:

„Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer älteren Marke im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke in diesem Mitgliedstaat während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund der älteren Marke weder die Ungültigerklärung der jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Marke bösgläubig vorgenommen worden ist.“

Richtlinie 2015/2436

9 Art. 9 („Ausschluss der Nichtigerklärung aufgrund von Duldung“) Abs. 1 der Richtlinie 2015/2436 lautet:

„Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer älteren Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 oder Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a die Benutzung einer später eingetragenen Marke in diesem Mitgliedstaat während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann dieser Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund der älteren Marke keine Nichtigerklärung der jüngeren Marke verlangen, es sei denn, die Anmeldung der jüngeren Marke wurde bösgläubig vorgenommen.“

10 In Art. 55 der Richtlinie 2015/2436 heißt es:

„Die Richtlinie 2008/95/EG wird … mit Wirkung vom 15. Januar 2019 aufgehoben. …“

Spanisches Recht

11 Art. 51 („Absolute Nichtigkeitsgründe“) der Ley 17/2001 de Marcas (Gesetz 17/2001 über Marken) vom 7. Dezember 2001 (BOE Nr. 294 vom 8. Dezember 2001, S. 45579, im Folgenden: Gesetz 17/2001) bestimmt:

„(1) Die Eintragung der Marke kann auf Antrag bei der Oficina Española de Patentes y Marcas [Spanisches Patent- und Markenamt] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt werden, wenn

a) sie gegen die Bestimmungen von Art. 5 dieses Gesetzes verstößt;

b) der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.

(2) Der Antrag auf Erklärung der absoluten Nichtigkeit einer eingetragenen Marke unterliegt nicht der Verjährung.“

12 In Art. 52 („Relative Nichtigkeitsgründe“) des Gesetzes 17/2001 heißt es:

„(1) Die Eintragung der Marke kann auf Antrag beim [Spanischen Patent- und Markenamt] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt werden, wenn sie gegen die Art. 6, 7, 8, 9 und 10 verstößt.

(2) Hat der Inhaber eines älteren Rechts im Sinne der Art. 6, 7 und 8 sowie von Art. 9 Abs. 1 die Benutzung einer später eingetragenen Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund des älteren Rechts keine Nichtigerklärung der jüngeren Marke verlangen, es sei denn, die Anmeldung der jüngeren Marke wurde bösgläubig vorgenommen. In den in diesem Absatz genannten Fällen kann der Inhaber der jüngeren Marke sich der Benutzung des älteren Rechts nicht widersetzen, auch wenn dieses Recht gegenüber der jüngeren Marke nicht mehr geltend gemacht werden kann.“

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

13 Sánchez Romero Carvajal ist Inhaberin der Unionsmarke 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879, die am 7. Dezember 1999 angemeldet und am 4. Oktober 2006 für Waren der Klasse 29 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 eingetragen worden ist.



14 Außerdem ist sie Inhaberin der am 26. August 2010 angemeldeten und am 5. Juli 2015 für Waren der gleichen Klasse eingetragenen Unionsmarke 5J.



15 Monells ist Inhaberin der nationalen spanischen Marken 5Ms und 5Ps, die am 31. Oktober 2011 bzw. am 26. Januar 2012 angemeldet und am 9. Februar bzw. am 3. Mai 2012 jeweils für Waren der Klasse 29 eingetragen worden sind (im Folgenden: streitige Marken).



16 Sánchez Romero Carvajal forderte Monells mit einer außergerichtlichen Abmahnung vom 3. November 2016 u. a. auf, für die streitigen Marken den Verzicht zu erklären und die Benutzung der Bildmarke 5Ms einzustellen. In dieser Abmahnung wurde erstens ausgeführt, dass Monells Kenntnis von der Bekanntheit der Marke 5J von Sánchez Romero Carvajal habe, da ihr am 12. Juli 2012 vom Spanischen Patent- und Markenamt die Eintragung des Zeichens 5Cs aufgrund eines Widerspruchs von Sánchez Romero Carvajal verweigert worden sei. Zweitens wurde darin ausgeführt, dass die streitigen Marken Merkmale aufwiesen, die dem Zeichen 5Cs ähnlich seien, und drittens, dass gegen die Marken 5Ms und 5Ps noch bis zum 28. Februar bzw. bis zum 18. März 2017 eine Nichtigkeitsklage erhoben werden könne.

17 Am 2. November 2021 erhob Sánchez Romero Carvajal nach Art. 59 der Verordnung 2017/1001 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. b des Gesetzes 17/2001 beim Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Handelsgericht Nr. 1 Alicante), dem vorlegenden Gericht, eine Verletzungsklage gegen Monells, um die Nichtigerklärung der streitigen Marken zu erreichen, da Monells die Anmeldung dieser Marken bösgläubig vorgenommen habe.

18 Monells berief sich auf eine Verwirkung durch Duldung gemäß Art. 61 der Verordnung 2017/1001 und Art. 52 Abs. 2 des Gesetzes 17/2001, weil die Eintragung der streitigen Marken bereits im Jahr 2012 erfolgt sei, Sánchez Romero Carvajal die Benutzung dieser Marken während eines langen Zeitraums geduldet habe und die von Sánchez Romero Carvajal in der außergerichtlichen Abmahnung angegebenen Fristen für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage abgelaufen seien.

19 In diesem Zusammenhang stellt sich für das vorlegende Gericht die Frage, welche Rechtswirkungen sich aus der Angabe genauer Fristen für die Erhebung von Nichtigkeitsklagen in Bezug auf die streitigen Marken in der Abmahnung ergeben. Zum einen sei fraglich, ob die betreffende Angabe eine Selbstbindung bewirkt habe und bei Monells das Vertrauen erwecken konnte, dass der Inhaber der älteren Marken nach Ablauf dieser Fristen in Bezug auf die streitigen Marken keine Klagen mehr erheben werde. Zum anderen stelle sich die Frage, ob Sánchez Romero Carvajal ihre Klage noch auf den absoluten Nichtigkeitsgrund stützen und die Bösgläubigkeit von Monells zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitigen Marken geltend machen dürfe, um die Anwendung der in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 geregelten Verwirkungsfrist abzuwenden, obwohl Sánchez Romero Carvajal zum Zeitpunkt der Abmahnung von der Bösgläubigkeit des Inhabers der streitigen Marken Kenntnis gehabt haben müsse.

20 Dass Monells bei der Anmeldung der streitigen Marken bösgläubig gewesen sei, stehe fest, da die Marken von Sánchez Romero Carvajal zu diesem Zeitpunkt im Hoheitsgebiet des Königreichs Spanien bekannt gewesen seien. Die im Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), angeführten Kriterien seien somit erfüllt gewesen.

21 Sollte Sánchez Romero Carvajal eine Selbstbindung bewirkt haben und sich nicht mehr auf Bösgläubigkeit als Nichtigkeitsgrund berufen können, müsse nach den in den Urteilen vom 22. September 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), und vom 19. Mai 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), aufgestellten Grundsätzen entschieden werden, ob eine Verwirkung durch Duldung vorliege.

22 Hierzu führt das vorlegende Gericht aus, dass Monells am 9. Februar 2017, also nach dem oben in Rn. 16 genannten Abmahnschreiben von Sánchez Romero und nach den Verhandlungen zwischen diesen beiden Parteien, die am 28. Dezember 2016 ohne Vereinbarung beendet worden seien, beim EUIPO die Eintragung zweier Unionsmarken beantragt habe, nämlich/und/. Auf Widerspruch von Sánchez Romero Carvajal sei die Eintragung am 2. Juni 2018 bzw. am 2. Dezember 2020 abgelehnt worden.

23 Da der Antrag auf Nichtigerklärung im Ausgangsverfahren am 2. November 2021 gestellt worden sei, d. h. elf Monate nach der Ablehnung der Eintragung, stelle sich die Frage, ob dieser Widerspruch, der zwei mit den streitigen Marken praktisch identische Marken betreffe, als eine die Verwirkung unterbrechende Handlung eingestuft werden könne.

24 Die Zustellung einer außergerichtlichen Abmahnung durch den Inhaber einer älteren Marke, in der eine Frist für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage angegeben sei, sollte für ihn eine Selbstbindung bewirken, da dieses Verhalten bei dem Unternehmen, an das die Abmahnung gerichtet worden sei, das Vertrauen erweckt habe, dass eine solche Klage nach Ablauf der Frist nicht mehr erhoben werde. Wenn in einem nach Ablauf der Frist eingeleiteten gerichtlichen Verfahren die Bösgläubigkeit dieses Unternehmens bei der Anmeldung einer jüngeren Marke geltend gemacht werde, um die Anwendung der Fünfjahresfrist für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage abzuwenden, sei dies deshalb als treuwidriges Verhalten anzusehen.

25 Zwar ergebe sich aus dem Urteil vom 19. Mai 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), dass die Einlegung eines Rechtsbehelfs bei einer Behörde oder einem Gericht durch den Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts im Anschluss an die Weigerung des Adressaten einer Abmahnung, die Benutzung einer jüngeren Marke zu unterlassen, den Nachweis dafür erbringe, dass er sich bemüht habe, diesem Zustand abzuhelfen. Diese Rechtsprechung dürfe jedoch nicht dahin ausgelegt werden, dass ein solcher Nachweis nur mit dieser Art von Maßnahmen erbracht werden könne. Insoweit sei das Verhalten des Inhabers der älteren eingetragenen Marke insgesamt zu prüfen. Erhebe der Inhaber Widerspruch gegen die Eintragung von Unionsmarken, die den streitigen Marken ähnelten, falle dies folglich unter den Begriff „Bemühung innerhalb einer angemessenen Frist“ im Sinne dieser Rechtsprechung.

26 Unter diesen Umständen hat der Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Handelsgericht Nr. 1 Alicante) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Sind Art. 61 der Verordnung 2017/1001 und Art. 9 der Richtlinie 2015/2436 dahin auszulegen, dass der Inhaber einer älteren Marke, der in der außergerichtlichen Abmahnung für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage eine Ausschlussfrist gesetzt hat, die klar und eindeutig mit der allgemeinen Fünfjahresfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage übereinstimmt, an sein eigenes Handeln gebunden ist, weil er beim Inhaber der jüngeren Marke das Vertrauen erweckt hat, dass dieser nach dem angegebenen Datum nicht mehr wegen einer möglichen Nichtigkeit verklagt werden wird? Ist insoweit in einem späteren Gerichtsverfahren die Berufung auf Bösgläubigkeit bei der Anmeldung, mit der eine bestehende Verjährungsfrist umgangen

werden soll, als treuwidriges Verhalten anzusehen, wenn die Partei zum Zeitpunkt der Zusendung des Burofax – Fax, anhand dessen der Absende- bzw. Empfangszeitpunkt, die Identität des Absenders und des Empfängers bzw. der Inhalt bescheinigt werden können – bereits über sämtliche Informationen verfügte, die für die Annahme erforderlich waren, dass jene Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde?

2. Falls die erste Frage bejaht wird: Sind Art. 61 der Verordnung 2017/1001 und Art. 9 der Richtlinie 2015/2436 dahin auszulegen, dass das Verhalten des Klägers, der der Eintragung von Unionsmarken, die im Wesentlichen mit den angegriffenen nationalen Marken übereinstimmen und deren Eintragung aufgrund dieses Widerspruchs schließlich abgelehnt wurde, aktiv widerspricht, eine Bemühung innerhalb einer angemessenen Frist darstellt, um diesem Zustand abzuhelfen?

Zu den Vorlagefragen

Einleitende Bemerkungen

27 Nach ständiger Rechtsprechung ist es im Rahmen des durch Art. 267 AEUV geschaffenen Verfahrens der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof dessen Aufgabe, dem nationalen Gericht eine für die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits zweckdienliche Antwort zu geben. Hierzu hat er die ihm vorgelegten Fragen gegebenenfalls umzuformulieren. Der Umstand, dass ein nationales Gericht eine Vorlagefrage formal in Bezug auf bestimmte Vorschriften des Unionsrechts formuliert hat, hindert den Gerichtshof nicht daran, dem Gericht alle Auslegungshinweise zu geben, die ihm bei der Entscheidung der bei ihm anhängigen Rechtssache von Nutzen sein können, und zwar unabhängig davon, ob es diese Punkte im Wortlaut seiner Fragen angesprochen hat. Der Gerichtshof hat insoweit aus dem gesamten vom nationalen Gericht vorgelegten Material, insbesondere der Begründung der Vorlageentscheidung, diejenigen Elemente des Unionsrechts herauszuarbeiten, die unter Berücksichtigung des Gegenstands des Rechtsstreits einer Auslegung bedürfen. (vgl. u. a. Urteil vom 27. März 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, Rn. 28 und die dort angeführte Rechtsprechung).

28 Wie aus dem Vorabentscheidungsersuchen hervorgeht, möchte das vorlegende Gericht wissen, wie Art. 61 der Verordnung 2017/1001 und Art. 9 der Richtlinie 2015/2436 auszulegen sind.

29 Art. 61 der Verordnung 2017/1001 betrifft die Verwirkung der Nichtigkeitsklage des Inhabers einer Unionsmarke durch Duldung der Benutzung einer jüngeren Unionsmarke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren, wohingegen im vorliegenden Fall die jüngeren Marken, deren Nichtigerklärung beantragt wird, als nationale Marken eingetragen sind. Die genannte Bestimmung ist somit auf den Ausgangsrechtsstreit, der in den sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie 2015/2436 oder der Richtlinie 2008/95 fällt, nicht anwendbar.

30 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie 2008/95 durch die Richtlinie 2015/2436, auf deren Auslegung sich die Fragen des vorlegenden Gerichts beziehen, mit Wirkung vom 15. Januar 2019 aufgehoben wurde.

31 Entscheidend dafür, welche dieser beiden Richtlinien in zeitlicher Hinsicht anwendbar ist, ist der Zeitpunkt der Anmeldung der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Januar 2020, Sky u. a., C-371/18, EU:C:2020:45, Rn. 49 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

32 Da die streitigen Marken am 31. Oktober 2011 und am 26. Januar 2012 angemeldet wurden, fällt die Klage auf Nichtigerklärung dieser Marken sowohl in den sachlichen als auch in den zeitlichen Anwendungsbereich der Richtlinie 2008/95.

33 Folglich sind die Fragen des vorlegenden Gerichts so zu verstehen, dass sie auf die Auslegung von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 abzielen.

Zur ersten Frage

34 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer älteren Marke, der in einer an den Inhaber einer jüngeren Marke gerichteten außergerichtlichen Abmahnung, mit der er die Unterlassung von deren Benutzung erreichen möchte, für die Erhebung einer Klage auf Nichtigerklärung dieser Marke ein Ausschlussdatum angegeben hat, das mit dem Ablauf der in Art. 9 Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen Ausschlussfrist von fünf aufeinanderfolgenden Jahren übereinstimmt, nach dem angegebenen Datum aufgrund der Bösgläubigkeit des Inhabers der jüngeren Marke bei deren Anmeldung die Nichtigerklärung dieser Marke beantragen kann, obwohl der Inhaber der älteren Marke zum Zeitpunkt der Abmahnung über alle erforderlichen Informationen verfügte, um erkennen zu können, dass die Anmeldung bösgläubig vorgenommen worden war.

35 Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der Auslegung einer Unionsvorschrift nicht nur ihr Wortlaut zu berücksichtigen, sondern auch ihr Zusammenhang und die Ziele, die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden (Urteile vom 17. November 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, Rn. 12, und vom 8. Mai 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, Rn. 54 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

36 Zunächst kann nach Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 der Inhaber einer älteren Marke, der in einem Mitgliedstaat die Benutzung einer jüngeren in diesem Mitgliedstaat eingetragenen Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund der älteren Marke weder die Nichtigerklärung der jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Marke bösgläubig vorgenommen worden ist.

37 Bereits aus dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 geht hervor, dass die dort vorgesehene Verwirkungsfrist in zwei Fällen keine Anwendung findet, nämlich wenn eine Duldung durch den Inhaber der älteren Marke nicht oder jedenfalls nicht während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren festgestellt worden ist, und wenn der Inhaber der jüngeren Marke deren Anmeldung bösgläubig vorgenommen hat.

38 Wie sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt, besteht eine der Voraussetzungen für das Ingangsetzen der in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Frist für eine Verwirkung durch Duldung darin, dass die Anmeldung der jüngeren Marke durch ihren Inhaber gutgläubig vorgenommen worden sein muss (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, Rn. 56).

39 Wenn die Nichtigkeitsklage auf die Bösgläubigkeit des Inhabers der jüngeren Marke bei der Anmeldung der Marke gestützt wird, dann kann dieser sich daher gegenüber dem Inhaber der älteren Marke nicht wirksam auf eine Verwirkung durch Duldung nach Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 berufen, um die Klage zu vereiteln.

40 Die sich aus dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 ergebende Auslegung wird durch den Zusammenhang bestätigt, in dem diese Bestimmung steht.

41 Wie sich aus Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95 ergibt, stellt die Bösgläubigkeit des Antragstellers bei der Beantragung der Eintragung einer Marke u. a. einen Nichtigkeits- bzw. Ungültigkeitsgrund für die eingetragene Marke dar. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs handelt es sich um einen absoluten Nichtigkeits- bzw. Ungültigkeitsgrund (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Januar 2020, Sky u. a., C-371/18, EU:C:2020:45, Rn. 75).

42 Die Absolutheit der mit diesem Grund einhergehenden Nichtigkeit bzw. Ungültigkeit, deren Geltendmachung grundsätzlich nicht der Verjährung unterliegt, steht nicht im Widerspruch zu der sich aus dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 ergebenden Auslegung, wonach eine Verwirkung durch Duldung nicht wirksam geltend gemacht werden kann, wenn die jüngere Marke, die während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren benutzt worden ist, auf eine bösgläubig vorgenommene Anmeldung hin eingetragen worden ist.

43 Außerdem bestand nach Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95 für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, den Umstand, dass der Antragsteller die Eintragung einer Marke bösgläubig beantragt hat, als Eintragungshindernis für die Marke und auch als Grund für die Ungültigkeit der bereits eingetragenen Marke vorzusehen.

44 Schließlich steht die sich aus dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 und aus seinem Regelungszusammenhang ergebende Auslegung im Einklang mit dem allgemeinen Ziel, das mit den Unionsvorschriften im Bereich der Marken und u. a. mit dieser Richtlinie verfolgt wird, die insbesondere zu einem System unverfälschten Wettbewerbs in der Union beitragen soll, in dem jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualität seiner Waren oder seiner Dienstleistungen an sich zu binden, die Möglichkeit haben muss, Zeichen als Marken eintragen zu lassen, die es dem Verbraucher ermöglichen, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Januar 2020, Sky u. a., C-371/18, EU:C:2020:45, Rn. 74 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

45 Die Bösgläubigkeit des Inhabers einer Marke bei deren Anmeldung beeinträchtigt jedoch die Entwicklung eines gesunden Wettbewerbs, da sie die Absicht des Markeninhabers zum Ausdruck bringt, in einer den anständigen Gepflogenheiten widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Januar 2020, Sky u. a., C-371/18, EU:C:2020:45, Rn. 75 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

46 Wenn die Nichtigkeitsklage auf die Bösgläubigkeit des Inhabers der jüngeren Marke bei der Anmeldung der Marke gestützt wird, dann kann demzufolge dem Inhaber der älteren Marke die in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 vorgesehene Verwirkung durch Duldung nicht entgegengehalten werden, um eine Nichtigkeitsklage zu vereiteln. Allerdings hat die Partei, die sich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit beruft, diese im Rahmen der Prüfung der Begründetheit der betreffenden Klage nachzuweisen, da die Gutgläubigkeit vermutet wird.

47 Im vorliegenden Fall sieht es das vorlegende Gericht, wie sich aus dem Vorabentscheidungsersuchen ergibt, als erwiesen an, dass der Inhaber der streitigen jüngeren Marken zum Zeitpunkt der Anmeldung dieser Marken bösgläubig war.

48 Das vorlegende Gericht fragt sich jedoch, ob die besonderen Umstände des Ausgangsverfahrens im Rahmen der Beurteilung der Nichtigkeitsklage im Hinblick auf Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 relevant sein könnten. Denn der Inhaber der älteren Marke habe zum einen in einer außergerichtlichen Abmahnung für die Erhebung einer Klage auf Nichtigerklärung der streitigen Marken zwei genaue Zeitpunkte angegeben, die mit dem Ablauf der in dieser Bestimmung vorgesehenen Fünfjahresfrist übereinstimmten, wobei die Klageerhebung letztlich nicht innerhalb dieser Frist erfolgte. Zum anderen habe er die Bösgläubigkeit des Inhabers der streitigen Marken zum Zeitpunkt der Zusendung dieser Abmahnung gekannt.

49 Wie sich aus Rn. 39 des vorliegenden Urteils ergibt, kann der Inhaber der streitigen Marken diese Umstände nicht wirksam geltend machen, um die Verwirkung durch Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 geltend zu machen und damit die auf seine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung der Marken gestützte Nichtigkeitsklage zu vereiteln. Die genannten Umstände können nicht zum Verlust des Rechts des Inhabers der älteren Marke führen, eine solche Klage zu erheben, für die die Richtlinie keine Frist vorsieht.

50 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer älteren Marke, der in einer an den Inhaber einer jüngeren Marke gerichteten außergerichtlichen Abmahnung, mit der er die Unterlassung von deren Benutzung erreichen möchte, für die Erhebung einer Klage auf Nichtigerklärung dieser Marke ein Ausschlussdatum angegeben hat, das mit dem Ablauf der in Art. 9 Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen Ausschlussfrist von fünf aufeinanderfolgenden Jahren übereinstimmt, nach dem angegebenen Datum aufgrund der Bösgläubigkeit des Inhabers der jüngeren Marke bei deren Anmeldung die Nichtigerklärung dieser Marke beantragen kann, auch wenn der Inhaber der älteren Marke zum Zeitpunkt der Abmahnung über alle erforderlichen Informationen verfügte, um erkennen zu können, dass die Anmeldung bösgläubig vorgenommen worden war.

Zur zweiten Frage

51 In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage braucht die zweite Frage nicht beantwortet zu werden.

Kosten

52 Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des beim vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens; 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 (Achte Kammer) für Recht erkannt:

Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

ist dahin auszulegen, dass

der Inhaber einer älteren Marke, der in einer an den Inhaber einer jüngeren Marke gerichteten außergerichtlichen Abmahnung, mit der er die Unterlassung von deren Benutzung erreichen möchte, für die Erhebung einer Klage auf Nichtigerklärung dieser Marke ein Ausschlussdatum angegeben hat, das mit dem Ablauf der in Art. 9 Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen Ausschlussfrist von fünf aufeinanderfolgenden Jahren übereinstimmt, nach dem angegebenen Datum aufgrund der Bösgläubigkeit des Inhabers der jüngeren Marke bei deren Anmeldung die Nichtigerklärung dieser Marke beantragen kann, auch wenn der Inhaber der älteren Marke zum Zeitpunkt der Abmahnung über alle erforderlichen Informationen verfügte, um erkennen zu können, dass die Anmeldung bösgläubig vorgenommen worden war.

Unterschriften