URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

22. September 2011 *

In der Rechtssache C-482/09

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich) mit Entscheidung vom 12. November 2009, beim Gerichtshof eingegangen am 30. November 2009, in dem Verfahren

Budějovický Budvar, národní podnik

gegen

Anheuser-Busch Inc.

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano sowie der Richter M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (Berichterstatter) und der Richterin M. Berger,

* Verfahrenssprache: Englisch.

Generalanwältin: V. Trstenjak,
Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 2010,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Budějovický Budvar, národní podnik, vertreten durch J. Mellor und S. Malynicz, Barristers, beauftragt durch M. Blair, Solicitor,

— der Anheuser-Busch Inc., vertreten durch Rechtsanwalt B. Goebel,

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch S. Ossowski als Bevollmächtigten,

— der tschechischen Regierung, vertreten durch M. Smolek als Bevollmächtigten,

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

— der portugiesischen Regierung, vertreten durch L. Inez Fernandes als Bevollmächtigten,

— der slowakischen Regierung, vertreten durch B. Ricziová als Bevollmächtigte,

— der Europäischen Kommission, vertreten durch J. Samnadda als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 3. Februar 2011

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a und Art. 9 Abs. 1 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 Budějovický Budvar, národní podnik (im Folgenden: Budvar), einer in České Budějovice (Tschechische Republik) ansässigen Brauerei, und der Anheuser-Busch Inc. (im Folgenden: Anheuser-Busch), einer Brauerei mit Sitz in Saint Louis (Vereinigte Staaten von Amerika), über die Marke Budweiser, deren Inhaber im Vereinigten Königreich beide Unternehmen seit dem 19. Mai 2000 sind.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 Art. 4 der Richtlinie 89/104 („Weitere Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe bei Kollision mit älteren Rechten“) sah vor:

„(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;

…

(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:

i) Gemeinschaftsmarken;

ii) in dem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim Benelux-Markenamt eingetragene Marken;

iii) mit Wirkung für den Mitgliedstaat international registrierte Marken;

b) Gemeinschaftsmarken, für die wirksam der Zeitrang gemäß der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke aufgrund einer unter Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch wenn letztere Marke Gegenstand eines Verzichts gewesen oder verfallen ist;

c) Anmeldungen von Marken nach Buchstaben a) und b), vorbehaltlich ihrer Eintragung;

d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen Priorität, in dem Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind.

…“

4 Art. 5 („Rechte aus der Marke“) der Richtlinie 89/104 bestimmte in Abs. 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;

…“

5 Art. 9 („Verwirkung durch Duldung“) der Richtlinie 89/104 sah vor:

„(1) 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 aufeinanderfolgenden 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.

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Absatz 1 auch für den Inhaber einer in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a) genannten älteren Marke oder eines sonstigen in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b) oder c) genannten älteren Rechts gilt.

(3) In den Fällen der Absätze 1 oder 2 kann der Inhaber der jüngeren eingetragenen Marke sich der Benutzung des älteren Rechts nicht widersetzen, auch wenn dieses Recht gegenüber der jüngeren Marke nicht mehr geltend gemacht werden kann."

6 Die Richtlinie 89/104 wurde aufgehoben und ersetzt durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) (ABl. L 299, S. 25), die am 28. November 2008 in Kraft trat. Für den Rechtsstreit des Ausgangsverfahrens gilt jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts weiterhin die Richtlinie 89/104.

Nationales Recht

7 Die Richtlinie 89/104 ist durch das am 31. Oktober 1994 in Kraft getretene Markengesetz von 1994 (Trade Marks Act 1994) in das innerstaatliche Recht des Vereinigten Königreichs umgesetzt worden.

8 Das Markengesetz von 1994 ersetzte zur Durchführung der Richtlinie 89/104 das Markengesetz von 1938 (Trade Marks Act 1938).

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

9 Gemäß der Vorlageentscheidung vertreiben sowohl Budvar als auch Anheuser-Busch seit ihrem Eintritt in den Markt des Vereinigten Königreichs in den Jahren 1973 bzw. 1974 ihre Biere unter dem Wortzeichen „Budweiser" oder unter Bezeichnungen, die dieses Zeichen enthalten.

10 Weiter ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass die Biere von Budvar und von Anheuser-Busch, auch wenn ihre Bezeichnungen identisch sind, nicht die gleichen Eigenschaften aufweisen. Sie unterscheiden sich seit jeher im Geschmack, im Preis und in der Aufmachung, und auf Märkten, auf denen Budvar und Anheuser-Busch nebeneinander bestehen, nehmen die Verbraucher den Unterschied deutlich wahr, obwohl eine gewisse Verwechslungsgefahr zwischen ihnen besteht.

11 Im November 1976 meldete Budvar die Marke „Bud" an. Anheuser-Busch legte hiergegen Widerspruch ein.

12 Im Jahre 1979 verklagte Anheuser-Busch Budvar wegen Kennzeichenmissbrauchs und beantragte, Budvar die Benutzung des Wortes „Budweiser" zu untersagen. Budvar erhob eine Gegenklage wegen Kennzeichenmissbrauchs und beantragte ihrerseits, Anheuser-Busch die Benutzung des Wortes „Budweiser" zu untersagen.

13 Das Widerspruchsverfahren in Bezug auf die Eintragung des Wortes „Bud" wurde in Erwartung der Entscheidung über diese Klagen wegen Kennzeichenmissbrauchs ausgesetzt.

14 Am 11. Dezember 1979 meldete Anheuser-Busch das Wort „Budweiser" als Marke für „Bier, Ale und Porter" an. Dagegen legte Budvar Widerspruch ein.

15 Die Klage und die Gegenklage wegen Kennzeichenmissbrauchs blieben sowohl in der ersten als auch in der Berufungsinstanz erfolglos, weil die mit den Klagen befassten Gerichte der Auffassung waren, dass keine der Parteien eine Falschdarstellung begangen habe und das Wortzeichen „Budweiser" eine doppelte Bekanntheit genieße.

16 Das Wort „Bud“ wurde in der Folge zugunsten von Budvar als Marke eingetragen, nachdem der Widerspruch von Anheuser-Busch zurückgewiesen worden war.

17 Am 28. Juni 1989 meldete Budvar mit einem Gegenantrag „Budweiser“ an, wogegen Anheuser-Busch Widerspruch erhob.

18 Im Februar 2000 wies der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beide Widersprüche gegen die Eintragung „Budweiser“ zurück und entschied, dass Budvar und Anheuser-Busch jeweils diesen Begriff als Marke eintragen lassen konnten. Das Gericht wandte das Markengesetz von 1994 an, stützte sich aber auf das Markengesetz von 1938, das ausdrücklich die gleichzeitige Eintragung identischer oder zum Verwechseln ähnlicher Marken in Fällen redlicher gleichzeitiger Benutzung („honest concurrent use“) oder bei Vorliegen sonstiger besonderer Umstände zuließ.

19 Im Anschluss an diese Entscheidung wurden am 19. Mai 2000 beide Seiten jeweils als Inhaber der Wortmarke Budweiser für die Waren „Bier, Ale und Porter“ im Markenregister des Vereinigten Königreichs eingetragen.

20 Folglich wurden für Budvar im Vereinigten Königreich zwei Marken eingetragen, eine für Bud (Anmeldung im November 1976) und die andere für Budweiser (Anmeldung im Juni 1989). Anheuser-Busch ist Inhaberin der eingetragenen Marke Budweiser (Anmeldung im Dezember 1979).

21 Am 18. Mai 2005, also vier Jahre und 364 Tage nach Eintragung der Marke Budweiser zugunsten von Budvar und Anheuser-Busch, beantragte Anheuser-Busch beim Markenamt des Vereinigten Königreichs die Ungültigerklärung der zugunsten von Budvar eingetragenen Marke.

22 In diesem Antrag machte Anheuser-Busch erstens geltend, dass die Marken Budweiser zwar am selben Tag für die beiden Unternehmen eingetragen worden seien, die Marke von Anheuser-Busch jedoch eine ältere Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 sei, da die Anmeldung früher erfolgt sei als die von Budvar. Zweitens sei sie, da die Marken und die Waren identisch im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie seien, als Inhaberin einer älteren Marke berechtigt, die Ungültigerklärung der Marke von Budvar zu beantragen. Drittens komme eine Verwirkung durch Duldung nicht in Betracht, da die in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie vorgesehene Frist von fünf Jahren nicht abgelaufen sei.

23 Das Markenamt des Vereinigten Königreichs gab dem Antrag von Anheuser-Busch auf Ungültigerklärung der Eintragung statt.

24 Am 19. Februar 2008 wies der High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) einen von Budvar in Bezug auf die Waren „Bier, Ale und Porter" eingelegten Rechtsbehelf zurück.

25 Das vorlegende Gericht, bei dem Budvar gegen diese Entscheidung Rechtsmittel eingelegt hatte, hatte Zweifel hinsichtlich der Auslegung des Art. 9 der Richtlinie 89/104, vor allem in Bezug auf die dort genannten Begriffe „Duldung" und „Zeitraum". Es stellte sich auch Fragen in Bezug auf die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie. Es wies darauf hin, Budvar habe vorgetragen, dass trotz des grundsätzlich absoluten Schutzes der älteren Marke im Fall einer identischen jüngeren Marke, die identische Waren kennzeichne, im Fall einer seit langem bestehenden gleichzeitigen redlichen Benutzung dieser Marken eine Ausnahme von diesem Schutz zugelassen werden könne. In einem solchen Fall nämlich beeinträchtige die Benutzung der identischen Marken durch jede der Parteien nicht die mit der Marke verbundene Herkunftsgarantie für die Waren, da diese Marken nicht nur auf die Waren eines einzigen Unternehmens hinwiesen, sondern auf die Waren des einen oder des anderen.

26 Unter diesen Umständen hat der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Was bedeutet „geduldet“ in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104, insbesondere:

   a) Ist „geduldet“ ein gemeinschaftsrechtlicher Begriff, oder steht es dem nationalen Gericht frei, nationale Regeln zum Begriff der Duldung (wie z. B. Verspätung oder seit langem bestehende redliche gleichzeitige Benutzung) anzuwenden?

   b) Falls „geduldet“ ein gemeinschaftsrechtlicher Begriff ist, kann dann davon ausgegangen werden, dass der Inhaber einer Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer identischen Marke durch einen Dritten geduldet hat, wenn er seit langem Kenntnis von der Benutzung hatte, diese jedoch nicht verhindern konnte?

   c) Muss der Inhaber einer Marke diese eintragen lassen, bevor seine „Duldung“ der Benutzung i) eines identischen oder ii) eines zum Verwechseln ähnlichen Kennzeichens durch einen Dritten beginnen kann?

2. Wann beginnt der Zeitraum von „fünf aufeinanderfolgenden Jahren“, und kann er insbesondere beginnen (und, wenn ja, enden), bevor der Inhaber der älteren Marke die Eintragung seiner Marke tatsächlich erwirkt; und, wenn ja, welche Voraussetzungen müssen für das Ingangsetzen der Frist erfüllt sein?

3. Findet Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 in der Weise Anwendung, dass der Inhaber einer älteren Marke auch dann obsiegt, wenn über lange Zeit hinweg eine redliche gleichzeitige Benutzung zweier identischer Marken für identische Waren erfolgt ist, so dass die Herkunftsgarantie der älteren Marke nicht dahin zu verstehen ist, dass die Marke ausschließlich die Waren des Inhabers der älteren Marke bezeichnet, sondern dass sie seine Waren oder die Waren des anderen Benutzers bezeichnet?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten Frage, Buchst. a und b

27 Mit seiner ersten Frage, Buchst. a und b, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob es sich bei der „Duldung" im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 um einen unionsrechtlichen Begriff handelt und, wenn ja, ob davon ausgegangen werden kann, dass der Inhaber einer Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten im Sinne dieser Vorschrift geduldet hat, wenn er seit langem Kenntnis von der Benutzung hatte, diese jedoch nicht verhindern konnte.

28 Vorab ist festzustellen, dass Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 keine Definition des Begriffs „Duldung" enthält, und dass dieser Begriff auch in den anderen Artikeln dieser Richtlinie nicht definiert wird. Außerdem enthält die Richtlinie keinen ausdrücklichen Verweis auf das Recht der Mitgliedstaaten in Bezug auf diesen Begriff.

29 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs folgt aus den Erfordernissen sowohl der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts als auch des Gleichheitssatzes, dass die Begriffe einer Vorschrift des Unionsrechts, die für die Ermittlung ihres Sinnes und ihrer Bedeutung nicht auf das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der Regel in der gesamten Europäischen Union eine autonome und einheitliche Auslegung erhalten müssen, die unter Berücksichtigung des Kontexts der Vorschrift und des mit der fraglichen Regelung verfolgten Ziels gefunden werden muss (vgl. u. a. Urteile vom 18. Januar 1984, Ekro, 327/82, Slg. 1984, 107, Randnr. 11, vom 19. September 2000, Linster, C-287/98, Slg. 2000, I-6917, Randnr. 43, und vom 21. Oktober 2010, Padawan, C-467/08, Slg. 2010, I-10055, Randnr. 32).

30 Zwar erscheint es nach dem dritten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 „gegenwärtig nicht notwendig, die Markenrechte der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen", jedoch enthält diese Richtlinie eine Harmonisierung der zentralen Sachvorschriften auf diesem Gebiet, nämlich, wie es in diesem Erwägungsgrund heißt, derjenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken; eine umfassende Harmonisierung dieser Rechtsvorschriften schließt dieser Erwägungsgrund nicht aus (Urteile vom 16. Juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Slg. 1998, I-4799, Randnr. 23, und vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, Slg. 2003, I-2439, Randnr. 27).

31 Im Übrigen setzt nach dem siebten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 „[d]ie Verwirklichung der mit der Angleichung [der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten] verfolgten Ziele … voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten". Gemäß dem neunten Erwägungsgrund dieser Richtlinie ist es „[z]ur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs … von wesentlicher Bedeutung, zu erreichen, dass die eingetragenen Marken in Zukunft im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen". Der elfte Erwägungsgrund der Richtlinie schließlich besagt, dass „aus Gründen der Rechtssicherheit und ohne in die Interessen der Inhaber älterer Marken in unangemessener Weise einzugreifen, vorgesehen

werden [muss], 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".

32 Angesichts der Erwägungsgründe der Richtlinie 89/104 hat der Gerichtshof entschieden, dass die Art. 5 bis 7 der Richtlinie eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke vornehmen und damit die Rechte von Inhabern von Marken in der Union festlegen (Urteile Silhouette International Schmied, Randnr. 25, vom 20. November 2001, Zino Davidoff und Levi Strauss, C-414/99 bis C-416/99, Slg. 2001, I-8691, Randnr. 39, sowie vom 3. Juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Slg. 2010, I-4965, Randnr. 27).

33 Ebenso ist aus den genannten Erwägungsgründen abzuleiten, dass Art. 9 der Richtlinie 89/104 eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vornimmt, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung dieser jüngeren Marke entgegentritt.

34 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs geht aus den Bestimmungen der Richtlinie 89/104 und insbesondere aus deren Art. 9 hervor, dass mit der Richtlinie allgemein ein Gleichgewicht hergestellt werden soll 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, Randnrn. 28 und 29).

35 Außerdem ist festzustellen, dass der Begriff der „Duldung“ in Art. 54 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in demselben Sinne verwendet wird wie in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104.

36 Nun ist die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (vgl. Urteile vom 25. Oktober 2007, Develey/HABM, C-238/06 P, Slg. 2007, I-9375, Randnr. 65, sowie vom 16. Juli 2009, American Clothing Associates/HABM und HABM/American Clothing Associates, C-202/08 P und C-208/08 P, Slg. 2009, I-6933, Randnr. 58).

37 Folglich ist die „Duldung“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ein Begriff des Unionsrechts, dessen Sinn und Bedeutung in allen Mitgliedstaaten gleich sein müssen. Es ist daher Sache des Gerichtshofs, ihnen eine autonome und in der Rechtsordnung der Union einheitliche Auslegung zu geben.

38 Zu Buchst. b der ersten Frage führt das vorlegende Gericht aus, dass Anheuser-Busch und Budvar, wenn der Begriff „Duldung“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 die Fälle umfasste, in denen der Inhaber einer Marke die Benutzung einer identischen Marke durch einen Dritten nicht verhindern könne, im Rahmen des Ausgangsrechtsstreits beide zwangsläufig die Benutzung des Wortzeichens „Budweiser“ im Vereinigten Königreich mehr als 30 Jahre lang geduldet hätten.

39 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs sind Bedeutung und Tragweite von Begriffen, die das Recht der Union nicht definiert, entsprechend ihrem Sinn nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch und unter Berücksichtigung des Zusammenhangs, in dem sie verwendet werden, und der mit der Regelung, zu der sie

gehören, verfolgten Ziele zu bestimmen (vgl. u. a. Urteile vom 10. März 2005, easyCar, C-336/03, Slg. 2005, I-1947, Randnr. 21, vom 22. Dezember 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Slg. 2008, I-11061, Randnr. 17, und vom 29. Juli 2010, UGT-FSP, C-151/09, Slg. 2010, I-7591, Randnr. 39).

40 Außerdem können die Erwägungsgründe eines Unionsrechtsakts dessen Inhalt präzisieren (vgl. Urteile vom 10. Januar 2006, IATA und ELFAA, C-344/04, Slg. 2006, I-403, Randnr. 76, sowie Wallentin-Hermann, Randnr. 17).

41 Zunächst ist festzustellen, dass in den meisten Sprachfassungen der Richtlinie 89/104 sowohl im elften Erwägungsgrund als auch in Art. 9 Abs. 1 dasselbe Wort zur Bezeichnung der Duldung verwendet wird. Dass in der englischen Sprachfassung im elften Erwägungsgrund der Begriff „tolerated" und in Art. 9 Abs. 1 die Wendung „acquiesced in" verwendet wird, ist nicht erheblich, weil die Verwendung des Wortes „tolerated", wie die Regierung des Vereinigten Königreichs in ihrer schriftlichen Erklärung ausgeführt hat, nicht bedeutet, dass Art. 9 Abs. 1 weniger streng auszulegen wäre.

42 Sodann ist festzustellen, dass das Verb „dulden" nach dem gängigen Sprachgebrauch mehrere Bedeutungen hat, u. a. „fortbestehen lassen" oder „nicht verhindern".

43 Die „Duldung" unterscheidet sich somit von der „Zustimmung" gemäß Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104, die auf eine Weise geäußert werden muss, die einen Willen zum Verzicht auf ein Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt (vgl. Urteil Zino Davidoff und Levi Strauss, Randnr. 45).

44 Wie die Generalanwältin in Nr. 70 ihrer Schlussanträge, insbesondere gestützt auf die dänische und die schwedische Sprachfassung von Art. 9 der Richtlinie 89/104, festgestellt hat, verhält sich der Duldende passiv, indem er darauf verzichtet, ihm zur Verfügung stehende Maßnahmen zur Beendigung eines Zustands zu ergreifen, von dem er Kenntnis hat und der nicht zwangsläufig erwünscht ist. Mit anderen Worten setzt der Begriff er „Duldung" voraus, dass der Duldende gegenüber einem Zustand untätig bleibt, dem er sich widersetzen könnte.

45 Der Begriff der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ist somit dahin auszulegen, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Inhaber einer älteren Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten geduldet hat, wenn er von dieser Benutzung seit langem Kenntnis hatte, aber keine Möglichkeit hatte, sich ihr zu widersetzen.

46 Diese Auslegung wird durch den Kontext des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 sowie deren Ziele bestätigt.

47 Zum einen heißt es nämlich im elften Erwägungsgrund der Richtlinie, dass der Inhaber der älteren Marke die Benutzung einer jüngeren Marke während einer längeren Zeit wissentlich „geduldet" [„Knowingly tolerated" in der englischen, „sciemment toléré" in der französischen Sprachfassung] haben muss, d. h. „bewusst", „in Kenntnis der Tatsachen". Im selben Erwägungsgrund heißt es, dass nicht „in unangemessener Weise" in die Interessen des Inhabers einer älteren Marke eingegriffen werden darf. Wie die Generalanwältin in Nr. 72 ihrer Schlussanträge festgestellt hat, wäre es unangemessen, die Rechte des Inhabers der älteren Marke, die Ungültigerklärung einer jüngeren identischen Marke zu beantragen oder sich deren Benutzung zu widersetzen, auszuschließen, wenn er dazu gar nicht die Möglichkeit hatte.

48 Zum anderen bezweckt die Richtlinie 89/104, wie bereits in Randnr. 34 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, ein Gleichgewicht herzustellen 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. Dieser Zweck setzt zur Wahrung der Hauptfunktion voraus, dass der Inhaber einer älteren Marke imstande sein muss, im Rahmen der Anwendung von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie sich der Benutzung einer mit seiner Marke identischen jüngeren Marke zu widersetzen.

49 Außerdem bewirkt, wie die Kommission hervorgehoben hat, jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf, der vom Inhaber der älteren Marke während des in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 vorgesehenen Zeitraums eingelegt wurde, eine Unterbrechung der Verwirkung durch Duldung.

50 Nach alledem ist auf die erste Frage, Buchst. a und b, zu antworten, dass die Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ein Begriff des Unionsrechts ist und dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Inhaber einer älteren Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten geduldet hat, wenn er von dieser Benutzung seit langem Kenntnis hatte, aber keine Möglichkeit hatte, sich ihr zu widersetzen.

Zur ersten Frage, Buchst. c, und zur zweiten Frage

51 Mit seiner ersten Frage, Buchst. c, und mit seiner zweiten Frage, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 vorgesehene Frist für die Verwirkung durch Duldung beginnen kann, bevor der Inhaber der älteren Marke die Eintragung seiner Marke

erwirkt, und, wenn ja, welche Voraussetzungen für das Ingangsetzen der Frist erfüllt sein müssen.

52 Wie sich aus dem elften Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 ergibt, ist die in Art. 9 dieser Richtlinie vorgesehene Regelung der Verwirkung durch Duldung aus Gründen der Rechtssicherheit eingeführt worden.

53 Aus dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 folgt, dass für das Ingangsetzen der Frist für die Verwirkung durch Duldung im Fall der Benutzung einer mit der älteren Marke identischen oder zum Verwechseln ähnlichen jüngeren Marke vier Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

54 Erstens stellt, da Art. 9 Abs. 1 auf eine „jüngere eingetragene Marke“ Bezug nimmt, die Eintragung dieser Marke im betreffenden Mitgliedstaat eine notwendige Voraussetzung dar. Die Frist für die Verwirkung durch Duldung kann also nicht ab dem Zeitpunkt der bloßen Benutzung der jüngeren Marke zu laufen beginnen, selbst wenn deren Inhaber später deren Eintragung veranlasst.

55 Was die Eintragung der jüngeren Marke im betreffenden Mitgliedstaat betrifft, so heißt es im fünften Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104, dass es „[d]en Mitgliedstaaten … weiterhin [freisteht], Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Es steht ihnen beispielsweise zu, die Form der Verfahren für die Eintragung und die Ungültigerklärung festzulegen, zu bestimmen, ob ältere Rechte im Eintragungsverfahren oder im Verfahren zur Ungültigerklärung oder in beiden Verfahren geltend gemacht werden müssen, und — wenn ältere Rechte im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden dürfen — ein Widerspruchsverfahren oder eine Prüfung von Amts

wegen oder beides vorzusehen. Die Mitgliedstaaten können weiterhin festlegen, welche Rechtswirkung dem Verfall oder der Ungültigerklärung einer Marke zukommt".

56 Zweitens muss die Anmeldung der jüngeren Marke durch ihren Inhaber gutgläubig vorgenommen worden sein.

57 Drittens muss der Inhaber der jüngeren Marke seine Marke in dem Mitgliedstaat benutzen, in dem sie eingetragen worden ist.

58 Viertens muss der Inhaber der älteren Marke Kenntnis von der Eintragung der jüngeren Marke und von der Benutzung dieser Marke nach ihrer Eintragung haben.

59 Das vorlegende Gericht wird zu prüfen haben, ob diese vier notwendigen Voraussetzungen für das Ingangsetzen der Frist für die Verwirkung durch Duldung im Ausgangsrechtsstreit erfüllt sind.

60 Diesen Feststellungen ist hinzuzufügen, dass die Eintragung der älteren Marke im betreffenden Mitgliedstaat keine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die Frist für die Verwirkung durch Duldung zu laufen beginnt.

61 Nach Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ist nämlich die „ältere Marke" eine Marke „im Sinne von Art. 4 Abs. 2" der Richtlinie. Im Sinne dieser Vorschrift kann eine Marke als ältere Marke angesehen werden, ohne eingetragen worden zu sein, wie in den in Art. 4 Abs. 2 Buchst. c bzw. d genannten Fällen der „Anmeldungen von Marken … vorbehaltlich ihrer Eintragung" und der „notorisch bekannten" Marken.

62 Daher ist auf die erste Frage, Buchst. c, und die zweite Frage zu antworten, dass die Eintragung der älteren Marke im betreffenden Mitgliedstaat keine notwendige Voraussetzung für das Ingangsetzen der Frist für die Verwirkung durch Duldung gemäß Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 ist. Die vom nationalen Richter zu prüfenden notwendigen Voraussetzungen für das Ingangsetzen dieser Frist sind erstens die Eintragung der jüngeren Marke im betreffenden Mitgliedstaat, zweitens Gutgläubigkeit bei der Anmeldung dieser Marke, drittens die Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber in dem Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen worden ist, und viertens die Kenntnis des Inhabers der älteren Marke von der Eintragung der jüngeren Marke und von deren Benutzung nach ihrer Eintragung.

Zur dritten Frage

63 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer älteren Marke die Ungültigerklärung einer identischen jüngeren Marke, die identische Waren kennzeichnet, erwirken kann, wenn diese beiden Marken über eine lange Zeit hinweg in redlicher Weise gleichzeitig benutzt worden sind.

64 Vorab ist festzustellen, dass Anheuser-Busch die Unzulässigkeit dieser Frage rügt, da sie auf der unzutreffenden Annahme beruhe, dass die Marke Budweiser sowohl ihre Waren als auch die Waren von Budvar bezeichne. Darüber hinaus benutze Anheuser-Busch die Marke Budweiser als solche auf dem Markt des Vereinigten Königreichs, während Budvar seine Waren unter der Bezeichnung „Budweiser Budvar" vermarkte.

65 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs spricht jedoch eine Vermutung für die Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen des nationalen Gerichts, die es zur Auslegung des Unionsrechts in dem rechtlichen und sachlichen Rahmen stellt, den es in eigener Verantwortung festlegt und dessen Richtigkeit der Gerichtshof nicht

zu prüfen hat (vgl. Urteile vom 16. Dezember 2008, Cartesio, C-210/06, Slg. 2008, I-9641, Randnr. 67, vom 7. Oktober 2010, dos Santos Palhota u. a., C-515/08, Slg. 2010, I-9133, Randnr. 20, sowie vom 5. April 2011, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, C-119/09, Slg. 2011, I-2551, Randnr. 21).

66 Folglich ist die dritte Frage zulässig.

67 Für die Beantwortung dieser Frage ist zu beachten, dass Art. 4 der Richtlinie 89/104 weitere Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe bei Kollision mit älteren Rechten regelt. So sieht Art. 4 Abs. 1 Buchst. a vor, dass eine eingetragene Marke der Ungültigerklärung unterliegt, wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt.

68 Gemäß dem zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 ist es Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen.

69 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs entsprechen die Anwendungsvoraussetzungen des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie im Wesentlichen denen ihres Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, der die Fälle festlegt, in denen der Inhaber einer Marke Dritten die Benutzung von mit seiner Marke identischen Zeichen für Waren oder Dienstleistungen verbieten kann, die mit denen identisch sind, für die diese Marke eingetragen ist (Urteil vom 20. März 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Slg. 2003, I-2799, Randnr. 41).

70 Folglich gilt die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 durch den Gerichtshof auch für Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie, da sie sich *mutatis mutandis* auf die letztgenannte Bestimmung übertragen lässt (vgl. Urteil LTJ Diffusion, Randnr. 43).

71 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich, dass das in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 niedergelegte ausschließliche Recht gewährt wurde, 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, und dass die Ausübung dieses Rechts daher auf Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. 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 (vgl. u. a. Urteile vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, Slg. 2009, I-5185, Randnr. 58, sowie vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417, Randnr. 77).

72 Hinzuzufügen ist, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 die Gewährung eines absoluten Schutzes in Fällen der Identität sowohl des Zeichens und der Marke als auch der Waren oder Dienstleistungen nicht vom Nachweis einer Verwechslungsgefahr für das Publikum abhängig macht (Urteil LTJ Diffusion, Randnr. 49).

73 Im vorliegenden Fall fragt das vorlegende Gericht den Gerichtshof nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke.

74 In diesem Zusammenhang ergibt sich aus dem Vorstehenden, dass Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass eine eingetragene jüngere Marke für ungültig erklärt werden kann, wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist, wenn die Waren, für die die Marke eingetragen worden ist, mit denen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt, und wenn die Benutzung der jüngeren Marke die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.

75 Im vorliegenden Fall ist jedoch festzustellen, dass die Benutzung der Marke Budweiser durch Budvar im Vereinigten Königreich die Hauptfunktion der Marke Budweiser, deren Inhaber Anheuser-Busch ist, nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.

76 Hierzu ist festzustellen, dass der Fall, der zum Ausgangsrechtsstreit geführt hat, eine Ausnahme darstellt.

77 Erstens haben nämlich nach den Angaben des vorlegenden Gerichts sowohl Anheuser-Busch als auch Budvar ihre Biere im Vereinigten Königreich unter dem Wortzeichen „Budweiser“ oder unter einer Marke, die dieses Zeichen beinhaltet, vor der Eintragung dieser Marken fast 30 Jahre lang benutzt.

78 Zweitens wurde es Anheuser-Busch und Budvar durch ein im Februar 2000 ergangenes Urteil des Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) gestattet, ihre Marken Budweiser gemeinsam und gleichzeitig eintragen zu lassen.

79 Drittens ergibt sich aus der Vorlageentscheidung auch, dass Anheuser-Busch den Begriff „Budweiser“ zwar vor Budvar im Vereinigten Königreich als Marke angemeldet

hat, beide Unternehmen jedoch ihre Marken Budweiser von Anfang an gutgläubig benutzt haben.

80 Viertens hat, wie in Randnr. 10 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, das vorlegende Gericht festgestellt, dass die Verbraucher im Vereinigten Königreich, auch wenn die Bezeichnungen identisch sind, den Unterschied zwischen den Bieren von Budvar und denen von Anheuser-Busch deutlich wahrnehmen, weil sich diese seit jeher im Geschmack, im Preis und in der Aufmachung unterscheiden.

81 Fünftens ergibt sich aus der Koexistenz der beiden Marken auf dem Markt im Vereinigten Königreich, dass die Biere von Anheuser-Busch und von Budvar, auch wenn die Marken identisch waren, deutlich als von verschiedenen Unternehmen hergestellt wahrgenommen werden konnten.

82 Daher ist, wie die Kommission in ihren schriftlichen Erklärungen zu Recht festgestellt hat, Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens die seit langem bestehende gleichzeitige redliche Benutzung zweier identischer Marken, die identische Waren bezeichnen, die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

83 Es ist hinzuzufügen, dass im Fall eines zukünftigen unredlichen Verhaltens bei der Benutzung der Marken Budweiser ein solcher Sachverhalt gegebenenfalls im Licht der Vorschriften des unlauteren Wettbewerbs zu prüfen sein könnte.

84 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber

einer älteren Marke die Ungültigerklärung einer identischen jüngeren Marke, die identische Waren kennzeichnet, nicht erwirken kann, wenn diese beiden Marken über eine lange Zeit hinweg in redlicher Weise gleichzeitig benutzt worden sind, wenn unter Umständen wie denen des Ausgangsfalls diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

Kosten

85 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. **Die Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist ein Begriff des Unionsrechts, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Inhaber einer älteren Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten geduldet hat, wenn er von dieser Benutzung seit langem Kenntnis hatte, aber keine Möglichkeit hatte, sich ihr zu widersetzen.**

2. **Die Eintragung der älteren Marke im betreffenden Mitgliedstaat ist keine notwendige Voraussetzung für das Ingangsetzen der Frist für die Verwirkung durch Duldung gemäß Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104. Die vom**

nationalen Richter zu prüfenden notwendigen Voraussetzungen für das Ingangsetzen dieser Frist sind erstens die Eintragung der jüngeren Marke im betreffenden Mitgliedstaat, zweitens Gutgläubigkeit bei der Anmeldung dieser Marke, drittens die Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber in dem Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen worden ist, und viertens die Kenntnis des Inhabers der älteren Marke von der Eintragung der jüngeren Marke und von deren Benutzung nach ihrer Eintragung.

3. **Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer älteren Marke die Ungültigerklärung einer identischen jüngeren Marke, die identische Waren kennzeichnet, nicht erwirken kann, wenn diese beiden Marken über eine lange Zeit hinweg in redlicher Weise gleichzeitig benutzt worden sind, wenn unter Umständen wie denen des Ausgangsfalls diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.**

Unterschriften