Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)

20. Juli 2017*

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Geistiges Eigentum – Unionsmarke – Einheitlichkeit – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c – Einheitlicher Schutz des durch die Unionsmarke verliehenen Rechts vor Verwechslungsgefahr und vor Beeinträchtigung der Wertschätzung – Friedliche Koexistenz dieser Marke und einer von einem Dritten in einem Teil der Union benutzten nationalen Marke – Fehlen friedlicher Koexistenz im übrigen Teil der Union – Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers – Unterschiede in der Wahrnehmung, die es in verschiedenen Teilen der Union geben kann“

In der Rechtssache C-93/16

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht von der Audiencia Provincial de Alicante (Provinzgericht Alicante, Spanien) mit Entscheidung vom 8. Februar 2016, beim Gerichtshof eingegangen am 15. Februar 2016, in dem Verfahren

Ornua Co-operative Ltd, vormals The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,

gegen

Tindale & Stanton Ltd España SL

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič (Berichterstatter), der Richterin A. Prechal, des Richters A. Rosas, der Richterin C. Toader und des Richters E. Jarašiūnas,

Generalanwalt: M. Szpunar,

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2017,

unter Berücksichtigung der Erklärungen:

— der Ornua Co-operative Ltd, vormals The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, vertreten durch E. Armijo Chávarri, abogado,

— der Tindale & Stanton Ltd España SL, vertreten durch A. von Mühlendahl und J. Güell Serra, abogados,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

— der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und M. Hellmann als Bevollmächtigte,

— der französischen Regierung, vertreten durch D. Colas und D. Segoin als Bevollmächtigte,

— der Europäischen Kommission, vertreten durch É. Gippini Fournier, T. Scharf und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 29. März 2017

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Ornua Co-operative Ltd, vormals The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (im Folgenden: Ornua), und der Tindale & Stanton Ltd España SL (im Folgenden: T&S) wegen deren Benutzung eines Zeichens, das Ornua zufolge eine Gefahr der Verwechslung mit für diese eingetragenen Unionsmarken hervorruft und die Wertschätzung dieser Marken beeinträchtigt.

Rechtlicher Rahmen

3 Die Verordnung Nr. 207/2009, mit der die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) aufgehoben und ersetzt wurde, wurde durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21) geändert, die am 23. März 2016 in Kraft getreten ist. Angesichts der Zeit, in die der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens fällt, wird das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen jedoch anhand der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer vor dieser Änderung geltenden Fassung geprüft.

4 Im dritten Erwägungsgrund dieser Verordnung heißt es:

„Für die Verwirklichung der … Ziele der [Europäischen Union] ist ein Markensystem … erforderlich, das den Unternehmen ermöglicht, in einem einzigen Verfahren [Union]smarken zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der [Union] wirksam sind. Der hier aufgestellte Grundsatz der Einheitlichkeit der [Union]smarke sollte gelten, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.“

5 Art. 1 Abs. 2 in Titel I („Allgemeine Bestimmungen“) dieser Verordnung sieht vor:

„Die [Union]smarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte [Union]: Sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte [Union] untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.“

6 Titel II dieser Verordnung trägt die Überschrift „Materielles Markenrecht“. Sein Abschnitt 2 („Wirkungen der [Union]smarke“) enthält u. a. die Art. 9 („Recht aus der [Union]smarke“) und 12 („Beschränkung der Wirkungen der [Union]smarke“).

7 In Art. 9 Abs. 1 dieser Verordnung heißt es:

„Die [Union]smarke 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 [Union]smarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der [Union]smarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die [Union]smarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;

c) ein mit der [Union]smarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die [Union]smarke eingetragen ist, wenn diese in der [Union] bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der [Union]smarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

8 Art. 12 dieser Verordnung bestimmt:

„Die [Union]smarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift[,]

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung[,]

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung, im geschäftlichen Verkehr

zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

9 Bei Ornua handelt es sich um eine Gesellschaft irischen Rechts mit Wirtschaftstätigkeit im Lebensmittelsektor. Sie vermarktet insbesondere Butter und andere Milchprodukte.

10 Sie ist Inhaberin mehrerer Unionsmarken, darunter der Wortmarke KERRYGOLD, die im Jahr 1998 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, nämlich insbesondere für Butter und andere Milchprodukte, eingetragen wurde, und der beiden folgenden Bildmarken, die in den Jahren 1998 bzw. 2011 für dieselbe Warenklasse eingetragen wurden (im Folgenden zusammen: Unionsmarken KERRYGOLD):





11 Die Waren, auf denen diese Marken angebracht sind, werden in mehrere Länder ausgeführt. In der Union werden diese Waren hauptsächlich in Spanien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Griechenland, Frankreich, Zypern, Luxemburg, Malta, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich verkauft.

12 Bei T&S handelt es sich um eine Gesellschaft spanischen Rechts, die unter dem Zeichen KERRYMAID Margarine nach Spanien einführt und dort vertreibt. Die Margarine wird in Irland von der Kerry Group plc hergestellt.

13 Kerry Group ließ in Irland und im Vereinigten Königreich die nationale Marke KERRYMAID eintragen.

14 Am 29. Januar 2014 erhob The Irish Dairy Board Co-operative, seit 31. März 2015 Ornua, vor dem Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Gericht für Handelssachen Alicante, Spanien) als Unionsmarkengericht eine Verletzungsklage auf Feststellung, dass T&S die Rechte aus den Unionsmarken KERRYGOLD insoweit verletzt, als sie unter dem Zeichen KERRYMAID Margarine nach Spanien einführt und dort vertreibt. Die Benutzung des Zeichens KERRYMAID durch T&S führe zu einer Verwechslungsgefahr und nutze die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marken ohne rechtfertigenden Grund aus.

15 Der Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Gericht für Handelssachen Alicante) stellte zunächst fest, dass die Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen KERRYMAID und den Unionsmarken KERRYGOLD nur das Element „Kerry“ betreffe, das sich auf eine für Rinderzucht bekannte irische Grafschaft beziehe.

16 Des Weiteren stellte er fest, dass zwischen den Parteien unstrittig sei, dass die Unionsmarken KERRYGOLD und die nationale Marke KERRYMAID in Irland und im Vereinigten Königreich friedlich nebeneinander existierten.

17 Daraus folgerte er, dass in Spanien zwischen den Unionsmarken KERRYGOLD und dem Zeichen KERRYMAID keine Verwechslungsgefahr bestehen könne. Da Irland und das Vereinigte Königreich zusammen ein bedeutendes demografisches Gewicht in der Union hätten, müsse nämlich die friedliche Koexistenz zwischen diesen Marken und diesem Zeichen in diesen beiden Mitgliedstaaten angesichts des einheitlichen Charakters der Unionsmarke zum Ergebnis haben, dass zwischen den Marken und dem Zeichen in der gesamten Union keine Verwechslungsgefahr bestehe.

18 Das genannte Gericht vertrat schließlich die Auffassung, wegen der friedlichen Koexistenz in Irland und dem Vereinigten Königreich könne T&S in Spanien die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarken KERRYGOLD nicht ungerechtfertigt ausnutzen.

19 Aufgrund dieser Erwägungen wies der Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Gericht für Handelssachen Alicante) die Verletzungsklage mit Urteil vom 18. März 2015 ab.

20 Gegen dieses Urteil ist beim vorlegenden Gericht Berufung eingelegt worden.

21 Ausgehend von der Feststellung, dass die friedliche Koexistenz zwischen den Unionsmarken KERRYGOLD und dem Zeichen KERRYMAID nur in Irland und dem Vereinigten Königreich erwiesen sei, hat das vorlegende Gericht Zweifel, ob die vom erstinstanzlichen Gericht vorgenommene Erstreckung mit der Verordnung Nr. 207/2009 vereinbar ist. Wenn man annehme, dass die friedliche Koexistenz zwischen diesen Marken und diesem Zeichen in Irland und dem Vereinigten Königreich dazu führe, dass in diesen beiden Mitgliedstaaten keine Verwechslungsgefahr bestehe, geht daraus dem vorlegenden Gericht zufolge aber nicht hervor, dass auch in den anderen Mitgliedstaaten zwischen diesen Marken und diesem Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Eine solche Erstreckung berge nämlich die Gefahr, dass den Rechten, die der Inhaber der Unionsmarke nach Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 habe, die praktische Wirksamkeit genommen werde.

22 Unter diesen Umständen hat die Audiencia Provincial de Alicante (Provinzgericht Alicante, Spanien) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Kann Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, soweit er eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, damit der Unionsmarkeninhaber unter den dort geregelten Voraussetzungen einem Dritten verbieten kann, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein identisches Zeichen zu benutzen, dahin ausgelegt werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn die ältere Unionsmarke jahrelang friedlich, vom Inhaber geduldet, in zwei Mitgliedstaaten der Union neben ähnlichen nationalen Marken existiert hat, so dass sich das Fehlen der Verwechslungsgefahr in diesen beiden Staaten in Anbetracht der einheitlichen Behandlung, die die Unionsmarke gebietet, auf andere Mitgliedstaaten oder auf die gesamte Union erstreckt?

2. Können im vorstehend beschriebenen Fall geografische, demografische, wirtschaftliche oder sonstige Umstände in den Staaten, in denen die Koexistenz bestanden hat, bei der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden, so dass das Fehlen einer Verwechslungsgefahr in diesen Staaten auf einen dritten Staat oder die gesamte Union erstreckt werden kann?

3. In Bezug auf den in Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 geregelten Fall: Ist diese Bestimmung dahin auszulegen, dass, wenn die ältere Marke über eine bestimmte Anzahl von Jahren in zwei Mitgliedstaaten der Union ohne Widerspruch ihres Inhabers mit dem streitigen Zeichen koexistiert hat, die Duldung der Benutzung des jüngeren Zeichens insbesondere in diesen zwei Staaten durch den Markeninhaber aufgrund der einheitlichen Behandlung, die die Unionsmarke gebietet, für die Zwecke der Feststellung, ob für die Benutzung eines jüngeren Zeichens durch den Dritten ein rechtfertigender Grund besteht, auf das restliche Unionsgebiet erstreckt werden kann?

23 Der Gerichtshof hat das vorlegende Gericht ersucht, klarzustellen, ob es bei der Anwendung der Verordnung Nr. 207/2009 auch die vom erstinstanzlichen Gericht vorgenommene Beurteilung zu überprüfen hat, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen, weil sie die geografische Herkunftsangabe „Kerry“ enthielten und die Elemente „Gold“ und „Maid“ nicht ähnlich seien, jedenfalls keine Verwechslungsgefahr bestehen könne.

24 Das vorlegende Gericht hat dies bejaht.

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten Frage

25 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass aus der Tatsache, dass in einem Teil der Union eine Unionsmarke und eine nationale Marke friedlich nebeneinander existieren, angesichts des einheitlichen Charakters der Unionsmarke die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass in einem anderen Teil der Union, in dem die Unionsmarke und das als nationale Marke eingetragene Zeichen nicht friedlich nebeneinander existieren, zwischen der Unionsmarke und diesem Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht.

26 Da diese Frage unter dem Blickwinkel des einheitlichen Charakters der Unionsmarke gestellt wird, ist zunächst festzustellen, dass nach diesem Grundsatz, der im dritten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellt und in ihrem Art. 1 Abs. 2 näher ausgeführt wird, Unionsmarken einen einheitlichen Schutz genießen und ihre Wirkungen in der gesamten Union entfalten. Die Unionsmarke kann nach dieser Bestimmung, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, nur für die gesamte Union eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Union untersagt werden.

27 Wenngleich Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 nur die Eintragung der Marke, ihre Übertragung, den Verlust der durch sie verliehenen Rechte und die Untersagung, sie zu benutzen, erwähnt, so geht doch aus dieser Bestimmung in Verbindung mit dem dritten Erwägungsgrund dieser Verordnung hervor, dass auch die in Titel II Abschnitt 2 dieser Verordnung aufgezählten Wirkungen einheitlich für die gesamte Union gelten.

28 So hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass sich das ausschließliche Recht, das Inhabern einer Unionsmarke durch diese nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verliehen wird, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. April 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, Rn. 39).

29 Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 schützt nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs den Inhaber einer Unionsmarke vor jeder Benutzung, die die herkunftshinweisende Funktion dieser Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (Urteil vom 22. September 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

30 Der einheitliche Schutz, der dem Unionsmarkeninhaber somit durch diese Bestimmung verliehen wird, besteht darin, es diesem in der gesamten Union zu gestatten, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn dadurch die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigt wird oder werden könnte und folglich Verwechslungsgefahr entsteht.

31 Möchte sich der Unionsmarkeninhaber auf dieses Recht berufen, ist es keineswegs erforderlich, dass die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens, die zu einer Verwechslungsgefahr führt, in der gesamten Union erfolgt.

32 Wenn der Unionsmarkeninhaber nur vor Beeinträchtigungen geschützt wäre, die in der gesamten Union erfolgen, wäre es ihm nicht möglich, sich der Benutzung von identischen oder ähnlichen Zeichen zu widersetzen, die nur in einem Teil der Union zu einer Verwechslungsgefahr führt, obwohl der Zweck von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 darin besteht, den Unionsmarkeninhaber in der gesamten Union vor jeder Benutzung zu schützen, durch die die herkunftshinweisende Funktion seiner Marke beeinträchtigt wird.

33 Daher liegt, wenn die Benutzung eines Zeichens in einem Teil der Union zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt, während sie in einem anderen Teil der Union keine solche Gefahr hervorruft, eine Verletzung des durch die Marke verliehenen ausschließlichen Rechts vor. In diesem Fall muss das angerufene Unionsmarkengericht die Vermarktung der betreffenden Waren unter dem fraglichen Zeichen für die gesamte Union mit Ausnahme des Teils, für den eine Verwechslungsgefahr verneint wurde, untersagen (Urteil vom 22. September 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, Rn. 25 und 36).

34 Im vorliegenden Fall ist ausweislich der dem Gerichtshof vorgelegten Akten zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens unstrittig, dass die Unionsmarken KERRYGOLD und die nationale Marke KERRYMAID in Irland und dem Vereinigten Königreich friedlich nebeneinander existieren, da sich Ornua der Benutzung der nationalen Marke in diesen Mitgliedstaaten nicht widersetzt.

35 Des Weiteren ist unstrittig, dass eine solche friedliche Koexistenz in dem Teil der Union fehlt, auf den sich die Verletzungsklage bezieht, nämlich Spanien, und dass T&S das Zeichen KERRYMAID dort ohne Zustimmung von Ornua benutzt.

36 Im Übrigen geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, dass sich die Prüfung, ob in einem Teil der Union Verwechslungsgefahr besteht, auf eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des Einzelfalls gründen muss und dass diese Beurteilung einen Vergleich der Marke mit dem von dem Dritten benutzten Zeichen in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht umfassen muss, was insbesondere aus sprachlichen Gründen in verschiedenen Teilen der Union zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, Rn. 31 und 33 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

37 Wie der Generalanwalt in Nr. 39 seiner Schlussanträge festgestellt hat, folgt daraus, dass in einer Situation, wie sie im Ausgangsverfahren fraglich ist, in dem eine friedliche Koexistenz zwischen Unionsmarken und einem Zeichen in Irland und dem Vereinigten Königreich festgestellt wurde, sich das Unionsmarkengericht, das mit einer Verletzungsklage befasst ist, die sich gegen die Benutzung dieses Zeichens in einem anderen Mitgliedstaat – im vorliegenden Fall dem Königreich Spanien – richtet, nicht damit begnügen darf, seine Beurteilung auf die erwähnte friedliche Koexistenz in Irland und dem Vereinigten Königreich zu stützen. Vielmehr muss es eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände vornehmen.

38 In Anbetracht dieser Erwägungen ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass aus der Tatsache, dass in einem Teil der Europäischen Union eine Unionsmarke und eine nationale Marke friedlich nebeneinander existieren, nicht die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass in einem anderen Teil der Union, in dem die Unionsmarke und das als nationale Marke eingetragene Zeichen nicht friedlich nebeneinander existieren, zwischen der Unionsmarke und diesem Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht.

Zur zweiten Frage

39 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass das mit einer Verletzungsklage befasste Unionsmarkengericht die Umstände, die seiner Auffassung nach für die Beurteilung der Frage relevant sind, ob der Inhaber einer Unionsmarke die Benutzung eines Zeichens in einem von der Klage nicht erfassten Teil der Union untersagen kann, für die Beurteilung berücksichtigen darf, ob dieser Inhaber die Benutzung des Zeichens in dem Teil der Union untersagen kann, der von der Klage erfasst ist.

40 Wie in Rn. 36 des vorliegenden Urteils erwähnt, muss die vom zuständigen Unionsmarkengericht vorgenommene Prüfung eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des jeweiligen Einzelfalls zur Grundlage haben.

41 Diese umfassende Beurteilung muss hinsichtlich des bildlichen, klanglichen und begrifflichen Vergleichs zwischen der fraglichen Unionsmarke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen auf den Gesamteindruck gestützt werden, den diese Marke und dieses Zeichen bei den maßgeblichen Verkehrskreisen hervorrufen, die sich aus den durchschnittlich informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Juni 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, Rn. 21 und 25 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

42 Wie der Generalanwalt in den Nrn. 41 und 42 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ist es in Fällen, in denen die Marktbedingungen und die soziokulturellen oder anderen Umstände, die zu dem Gesamteindruck beitragen, den die Unionsmarke und das fragliche Zeichen bei den Durchschnittsverbrauchern hervorrufen, in einem Teil der Union nicht deutlich von den in einem anderen Teil bestehenden abweichen, nicht zu beanstanden, dass die relevanten Umstände, die in einem Teil der Union nachgewiesen worden sind, für die Beurteilung der Frage berücksichtigt werden, ob der Inhaber der Unionsmarke die Benutzung des fraglichen Zeichens in einem anderen Teil der Union oder in der gesamten Union untersagen kann.

43 Wie aus der Antwort auf das oben erwähnte Ersuchen um Klarstellung und aus den Erklärungen vor dem Gerichtshof hervorgeht, macht T&S im vorliegenden Fall u. a. geltend, dass das von ihr in Spanien benutzte Zeichen KERRYMAID den Unionsmarken KERRYGOLD von Ornua nicht ähnlich sei und daher zu keiner Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 führen könne, weil das Element „Kerry“ eine geografische Herkunftsangabe sei, die nach Art. 12 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht von dem Ornua durch Art. 9 dieser Verordnung verliehenen ausschließlichen Recht umfasst sei.

44 Die Beschränkung des durch Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 verliehenen ausschließlichen Rechts, auf die T&S Bezug nimmt, unterliegt jedoch der Voraussetzung, dass die Benutzung des Zeichens mit der geografischen Herkunftsangabe den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Um zu prüfen, ob dieses Tatbestandsmerkmal, das der Pflicht entspricht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln, erfüllt ist, hat das befasste Gericht eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände vorzunehmen (vgl. u. a. Urteile vom 7. Januar 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, Rn. 24 und 26, vom 16. November 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, Rn. 82 und 84, sowie vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, Rn. 41).

45 Dabei sind insbesondere die Gesamtdarbietung der von dem Dritten vertriebenen Ware, die Voraussetzungen, unter denen zwischen der fraglichen Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen unterschieden wird, sowie die Anstrengungen zu berücksichtigen, die der Dritte unternimmt, um sicherzustellen, dass die Verbraucher seine Waren von denen des Markeninhabers unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, Rn. 46).

46 Sollte es das vorlegende Gericht in Betracht ziehen, für die Beurteilung der Frage, ob Ornua die Benutzung des Zeichens KERRYMAID in Spanien untersagen kann, Aspekte zu berücksichtigen, die in Irland und im Vereinigten Königreich gegeben sind, müsste es sich zunächst vergewissern, dass es hinsichtlich der zu beobachtenden Marktbedingungen oder soziokulturellen Umstände keine deutliche Abweichung zwischen dem Teil der Union, der von der Verletzungsklage erfasst ist, und jenem Teil der Union gibt, in dem das geografische Gebiet liegt, das dem im fraglichen Zeichen enthaltenen geografischen Begriff entspricht. Es kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass das Verhalten, das von dem Dritten erwartet werden kann, damit seine Benutzung des Zeichens den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, in einem Teil der Union, in dem die

Verbraucher zu dem in der Marke und im fraglichen Zeichen enthaltenen geografischen Begriff eine besondere Nähe empfinden, anders geprüft werden muss als in einem Teil der Union, in dem eine Nähe weniger stark empfunden wird.

47 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass das mit einer Verletzungsklage befasste Unionsmarkengericht die Umstände, die seiner Auffassung nach für die Beurteilung der Frage relevant sind, ob der Inhaber einer Unionsmarke die Benutzung eines Zeichens in einem von der Klage nicht erfassten Teil der Europäischen Union untersagen kann, für die Beurteilung der Frage berücksichtigen darf, ob dieser Inhaber die Benutzung des Zeichens in dem Teil der Union untersagen kann, der von der Klage erfasst ist, sofern die Marktbedingungen und die soziokulturellen Umstände in den beiden Teilen der Union nicht deutlich voneinander abweichen.

Zur dritten Frage

48 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass aus der Tatsache, dass in einem Teil der Union eine bekannte Unionsmarke und ein Zeichen friedlich nebeneinander existieren, angesichts des einheitlichen Charakters der Unionsmarke die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass in einem anderen Teil der Union, in dem es diese friedliche Koexistenz nicht gibt, ein rechtfertigender Grund für die Benutzung dieses Zeichens besteht.

49 Wie in Rn. 28 des vorliegenden Urteils erwähnt, erstreckt sich das ausschließliche Recht, das Inhabern einer Unionsmarke durch diese nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verliehen wird, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union.

50 Der erweiterte Schutz, der nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 Inhabern bekannter Unionsmarken gewährt wird, besteht darin, es diesen zu gestatten, Dritten zu verbieten, ohne ihre Zustimmung und ohne rechtfertigenden Grund im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen zu benutzen – unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die es benutzt wird, denjenigen, für die diese Marken eingetragen sind, ähnlich sind –, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, Rn. 68 und 70).

51 Damit der Inhaber einer Unionsmarke in den Genuss dieses erweiterten Schutzes kommen kann, muss nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nachgewiesen werden, dass diese Marke „in der [Union] bekannt ist“. Dabei reicht der Nachweis, dass die Marke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt ist, wobei dieser Teil gegebenenfalls u. a. dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats entsprechen kann. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so ist davon auszugehen, dass die fragliche Unionsmarke in der gesamten Union bekannt ist (Urteile vom 6. Oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, Rn. 27, 29 und 30, sowie vom 3. September 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, Rn. 19 und 20).

52 Durch diese Rechtsprechung wird sichergestellt, dass der Inhaber einer Unionsmarke entweder in der gesamten Union oder überhaupt nicht in den Genuss des erweiterten Schutzes nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 kommt. Somit besteht der durch Unionsmarken verliehene Schutz in der gesamten Union im selben Umfang.

53 Möchte sich ein Inhaber einer Unionsmarke, für die der erweiterte Schutz besteht, auf sein Recht nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 berufen, ist es dagegen in keiner Weise erforderlich, dass das Zeichen, durch das sein Recht beeinträchtigt wird, in der gesamten Union benutzt wird.

54 Wäre der Markeninhaber nämlich nur vor Beeinträchtigungen geschützt, die in der gesamten Union erfolgen, wäre es ihm unmöglich, sich Beeinträchtigungen, die nur in einem Teil der Union erfolgen, zu widersetzen, obwohl Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 bezweckt, den Markeninhaber in der gesamten Union davor zu schützen, dass ohne rechtfertigenden Grund ein identisches oder ähnliches Zeichen benutzt wird, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

55 Im vorliegenden Fall scheint vorbehaltlich der Überprüfung durch das vorlegende Gericht nicht bestritten zu werden, dass die Unionsmarken KERRYGOLD bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 sind.

56 Außerdem ist ausweislich der dem Gerichtshof vorgelegten Akten zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens unstrittig, dass es mit der friedlichen Koexistenz der Unionsmarken und der nationalen Marke KERRYMAID in Irland und im Vereinigten Königreich einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung dieses Zeichens in diesem Teil der Union gibt.

57 Wie bereits in Rn. 35 des vorliegenden Urteils festgestellt worden ist, ist des Weiteren unstrittig, dass eine solche friedliche Koexistenz in dem Teil der Union fehlt, auf den sich die Verletzungsklage bezieht, nämlich Spanien, und dass T&S das Zeichen KERRYMAID dort ohne Zustimmung von Ornua benutzt.

58 Im Übrigen hat sich die Prüfung, ob eine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 vorliegt, nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs auf eine umfassende Beurteilung zu gründen, die alle relevanten Umstände des konkreten Falles berücksichtigt (Urteile vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 44, sowie vom 18. Juli 2013, Specsavers International Healthcare u. a., C-252/12, EU:C:2013:497, Rn. 39).

59 Folglich darf sich im vorliegenden Fall, in dem es mit der friedlichen Koexistenz der Unionsmarken KERRYGOLD und der fraglichen nationalen Marke in Irland und im Vereinigten Königreich einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung des Zeichens KERRYMAID in diesen beiden Mitgliedstaaten gibt, das Unionsmarkengericht, das mit einer Verletzungsklage befasst ist, die sich gegen die Benutzung dieses Zeichens in einem anderen Mitgliedstaat richtet, nicht damit begnügen, seine Beurteilung auf die erwähnte friedliche Koexistenz in Irland und dem Vereinigten Königreich zu stützen, sondern muss vielmehr eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände vornehmen.

60 Somit ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass aus der Tatsache, dass in einem Teil der Europäischen Union eine bekannte Unionsmarke und ein Zeichen friedlich nebeneinander existieren, nicht die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass in einem anderen Teil der Union, in dem es diese friedliche Koexistenz nicht gibt, ein rechtfertigender Grund für die Benutzung dieses Zeichens besteht.

Kosten

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

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

1. **Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass aus der Tatsache, dass in einem Teil der Europäischen Union eine Unionsmarke und eine nationale Marke friedlich nebeneinander**

existieren, nicht die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass in einem anderen Teil der Union, in dem die Unionsmarke und das als nationale Marke eingetragene Zeichen nicht friedlich nebeneinander existieren, zwischen der Unionsmarke und diesem Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht.

2. **Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass das mit einer Verletzungsklage befasste Unionsmarkengericht die Umstände, die seiner Auffassung nach für die Beurteilung der Frage relevant sind, ob der Inhaber einer Unionsmarke die Benutzung eines Zeichens in einem von der Klage nicht erfassten Teil der Europäischen Union untersagen kann, für die Beurteilung der Frage berücksichtigen darf, ob dieser Inhaber die Benutzung des Zeichens in dem Teil der Union untersagen kann, der von der Klage erfasst ist, sofern die Marktbedingungen und die soziokulturellen Umstände in den beiden Teilen der Union nicht deutlich voneinander abweichen.**

3. **Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass aus der Tatsache, dass in einem Teil der Europäischen Union eine bekannte Unionsmarke und ein Zeichen friedlich nebeneinander existieren, nicht die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass in einem anderen Teil der Union, in dem es diese friedliche Koexistenz nicht gibt, ein rechtfertigender Grund für die Benutzung dieses Zeichens besteht.**

Unterschriften