Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

25. Oktober 2012*

„Marken — Richtlinie 89/104/EWG — Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a — Ernsthafte Benutzung — Benutzung in einer ihrerseits als Marke eingetragenen Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird — Zeitliche Wirkungen eines Urteils“

In der Rechtssache C-553/11

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Bundesgerichtshof (Deutschland) mit Entscheidung vom 17. August 2011, beim Gerichtshof eingegangen am 2. November 2011, in dem Verfahren

Bernhard Rintisch

gegen

Klaus Eder

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung der Richterin R. Silva de Lapuerta in Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidenten der Dritten Kammer sowie der Richter K. Lenaerts (Berichterstatter), E. Juhász, T. von Danwitz und D. Šváby,

Generalanwältin: V. Trstenjak,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— von Herrn Eder, vertreten durch Rechtsanwalt M. Douglas,

— der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Kemper als Bevollmächtigte,

— der Europäischen Kommission, vertreten durch F. Bulst als Bevollmächtigten,

aufgrund des nach Anhörung der Generalanwältin ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Rintisch und Herrn Eder über die ernsthafte Benutzung einer Marke, die in einer Form benutzt wird, die von der Form, in der sie eingetragen wurde, nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, wobei die benutzte Form ebenfalls als Marke eingetragen ist.

Rechtlicher Rahmen

Völkerrecht

3 Art. 5 C Abs. 2 der am 20. März 1883 in Paris unterzeichneten Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (*United Nations Treaty Series*, Band 828, Nr. 11851, S. 305, im Folgenden: Pariser Verbandsübereinkunft), bestimmt:

„Wird eine Fabrik- oder Handelsmarke vom Inhaber in einer Form gebraucht, die von der Eintragung in einem der Verbandsländer [d. h. der Länder, auf die die Pariser Verbandsübereinkunft Anwendung findet] nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, so soll dieser Gebrauch die Ungültigkeit der Eintragung nicht nach sich ziehen und den der Marke gewährten Schutz nicht schmälern."

Unionsrecht

4 Der zwölfte Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104 lautet:

„Da alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gebunden sind, ist es erforderlich, dass sich die Vorschriften dieser Richtlinie mit denen der erwähnten Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden. Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus dieser Übereinkunft ergeben, werden durch diese Richtlinie nicht berührt. Gegebenenfalls findet Artikel [267] Absatz 2 [AEUV] Anwendung."

5 Art. 10 („Benutzung der Marke") Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104, der unverändert in Art. 10 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25) übernommen wurde – lediglich die Nummerierung der Absätze dieses Artikels wurde geändert –, bestimmt:

„(1) Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt, oder wurde eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:

a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird“.

Deutsches Recht

6 § 26 Abs. 3 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, im Folgenden: MarkenG) bestimmt:

„Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

7 Herr Rintisch, der Kläger des Ausgangsverfahrens, ist Inhaber der am 20. Mai 1996 unter der Nr. 395 49 559.8 eingetragenen Wortmarke PROTIPLUS, der am 3. März 1997 unter der Nr. 397 02 429 eingetragenen Wortmarke PROTI und der am 5. März 1997 unter der Nr. 396 08 644.6 eingetragenen Wort- und Bildmarke Proti Power. Diese nationalen Marken wurden u. a. für Eiweiß eingetragen.

8 Herr Eder, der Beklagte des Ausgangsverfahrens, ist Inhaber der am 11. Februar 2003 unter der Nr. 302 47 818 für Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate und diätetische Lebensmittel eingetragenen jüngeren Wortmarke Protifit.

9 Der Kläger des Ausgangsverfahrens erhob unter Berufung auf die Rechte aus seinen älteren Marken Klage auf Einwilligung des Beklagten in die Löschung der Marke Protifit und auf Untersagung der Benutzung dieser Marke. Er stützte sich dabei in erster Linie auf die Marke PROTI und hilfsweise auf die Marken PROTIPLUS und Proti Power. Außerdem beantragte er, den Beklagten zum Ersatz des ihm entstandenen Schadens zu verurteilen.

10 Herr Eder erhob eine Einrede der mangelnden Benutzung der Marke PROTI durch Herrn Rintisch. Dieser hielt dem entgegen, er habe diese Marke durch die Verwendung der Bezeichnungen „PROTIPLUS“ und „Proti Power“ durchaus benutzt. Im ersten Rechtszug wurde die von Herrn Rintisch erhobene Klage mit der Begründung abgewiesen, dass die Ansprüche aus der Marke PROTI gegenüber der Marke Protifit nicht geltend gemacht werden könnten. Die Abweisung der Klage wurde vom Oberlandesgericht Köln als Berufungsgericht bestätigt.

11 Der Bundesgerichtshof, bei dem Herr Rintisch Revision eingelegt hat, führt zunächst aus, nach den deutschen Verfahrensregeln sei im aktuellen Verfahrensstadium davon auszugehen, dass die Bezeichnungen „PROTIPLUS“ und „Proti Power“ trotz ihrer Abweichungen von der Marke „PROTI“ den kennzeichnenden Charakter dieser Marke nicht veränderten und dass der Kläger die Marken PROTIPLUS und Proti Power vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke Protifit ernsthaft benutzt habe. Er legt daher die Prämisse zugrunde, dass eine ernsthafte Benutzung der Marke PROTI im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG zu unterstellen sei.

12 Er wirft jedoch die Frage auf, ob und, wenn ja, unter welchen Umständen § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG im Einklang mit Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 steht.

13 Der Bundesgerichtshof hat deshalb das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass diese Vorschrift generell und allgemein einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der von der Benutzung einer Marke (Marke 1) auch dann auszugehen ist, wenn die Benutzung der Marke (Marke 1) in einer von der Eintragung abweichenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marke (Marke 1) beeinflussen, und wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist (Marke 2)?

2. Falls die Frage 1 verneint wird:

   Ist die vorstehend unter 1 bezeichnete nationale Vorschrift mit der Richtlinie 89/104 vereinbar, wenn die nationale Vorschrift einschränkend dahin ausgelegt wird, dass sie nicht auf eine Marke (Marke 1) angewandt wird, die nur dazu eingetragen ist, um den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2) abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist?

3. Falls die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird:

   a) Ist eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke 1) im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 nicht gegeben,

      — wenn der Markeninhaber die Form eines Zeichens benutzt, die von der Eintragung der Marke (Marke 1) und einer weiteren Marke (Marke 2) des Markeninhabers nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken (Marke 1 und Marke 2) beeinflusst wird;

      — wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von denen keine der eingetragenen Marke (Marke 1) entspricht, von denen aber eine benutzte Zeichenform (Form 1) mit einer anderen eingetragenen Marke (Marke 2) des Markeninhabers übereinstimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form 2) in Bestandteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke 1 und Marke 2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form 2) die größere Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke 2) des Markeninhabers aufweist?

   b) Darf ein Gericht eines Mitgliedstaats eine einer Richtlinienbestimmung (hier Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104) entgegenstehende nationale Vorschrift (hier § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) in Fällen anwenden, deren Sachverhalt vor einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, aus der sich erstmalig Anhaltspunkte für die Unvereinbarkeit der Vorschrift des Mitgliedstaats mit der Bestimmung der Richtlinie ergeben (vorliegend Urteil vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM, C-234/06. Slg. 2007, I-7333), bereits abgeschlossen war, wenn das nationale Gericht das Vertrauen eines der an dem gerichtlichen Verfahren Beteiligten in die Rechtsbeständigkeit seiner verfassungsrechtlich gesicherten Position höher bewertet als das Interesse an einer Umsetzung einer Vorschrift der Richtlinie?

Zu den Vorlagefragen

Zur Zulässigkeit

14 Herr Eder macht geltend, das Vorabentscheidungsersuchen sei unzulässig, weil es für die Entscheidung des Rechtsstreits keine Rolle spiele, nachdem das Oberlandesgericht Köln als Vorinstanz bereits zu den Tatsachen- und Rechtsfragen Stellung genommen habe.

15 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung in dem Verfahren nach Art. 267 AEUV, das auf einer klaren Aufgabentrennung zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof beruht, allein das nationale Gericht für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts des Ausgangsrechtsstreits sowie die Auslegung und Anwendung des nationalen Rechts zuständig ist. Ebenso hat nur das nationale Gericht, das mit dem Rechtsstreit befasst ist und in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende Entscheidung fällt, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorzulegenden Fragen zu beurteilen. Daher ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, über ihm vorgelegte Fragen zu befinden, wenn diese die Auslegung des Unionsrechts betreffen (Urteile vom 12. April 2005, Keller, C-145/03, Slg. 2005, I-2529, Randnr. 33, vom 18. Juli 2007, Lucchini, C-119/05, Slg. 2007, I-6199, Randnr. 43, und vom 11. September 2008, Eckelkamp u. a., C-11/07, Slg. 2008, I-6845, Randnrn. 27 und 32).

16 Ein Vorabentscheidungsersuchen eines nationalen Gerichts kann demnach nur dann zurückgewiesen werden, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind (Urteil vom 14. Juni 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, Randnr. 77 und die dort angeführte Rechtsprechung).

17 Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Die erbetene Auslegung von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 kann nämlich Auswirkungen auf den rechtlichen Rahmen des Ausgangsrechtsstreits und damit auf die Entscheidung dieses Rechtsstreits haben. Deshalb ist das Vorabentscheidungsersuchen für zulässig zu erklären.

Zur ersten Frage und zu Buchst. a der dritten Frage

18 Mit seiner ersten Frage und mit Buchst. a seiner dritten Frage, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benutzung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass diese abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.

19 In diesem Zusammenhang ist zum einen darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne der Bestimmungen der Richtlinie 89/104 bedeutet, dass die Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. entsprechend Urteile vom 29. April 2004, Procter & Gamble/HABM, C-468/01 P bis C-472/01 P, Slg. 2004, I-5141, Randnr. 32, vom 21. Oktober 2004, HABM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Slg. 2004, I-10031, Randnr. 42, vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM, C-304/06 P, Slg. 2008, I-3297, Randnr. 66, und vom 12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM, C-311/11 P, Randnr. 23).

20 Zum anderen ist festzustellen, dass sich aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 nicht ergibt, dass die abweichende Form, in der die Marke benutzt wird, nicht ihrerseits als Marke eingetragen sein darf. Die einzige in dieser Vorschrift genannte Voraussetzung lautet nämlich, dass die Form, in der die Marke benutzt wird, von der Form, in der diese Marke eingetragen wurde, nur in Bestandteilen abweichen darf, die keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke haben.

21 Zum Zweck von Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist festzustellen, dass diese Bestimmung, indem sie es vermeidet, eine strikte Übereinstimmung zwischen der im Handel verwendeten Form und der Form, in der die Marke eingetragen worden ist, zu verlangen, es dem Inhaber Letzterer ermöglichen soll, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die, ohne seine Unterscheidungskraft zu beeinflussen, seine bessere Anpassung an die Erfordernisse der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gestatten.

22 Dieser Zweck würde jedoch in Frage gestellt, wenn für den Nachweis der Benutzung der eingetragenen Marke eine zusätzliche Voraussetzung aufgestellt würde, die darin bestünde, dass die abweichende Form, in der die Marke benutzt wird, nicht ihrerseits als Marke eingetragen sein darf. Die Eintragung neuer Formen einer Marke ermöglicht es nämlich gegebenenfalls, möglicherweise eintretende Veränderungen im Erscheinungsbild der Marke zu antizipieren und sie dadurch an die Realitäten eines sich fortentwickelnden Marktes anzupassen.

23 Außerdem ergibt sich aus dem zwölften Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104, dass sich ihre Vorschriften „mit denen der … Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung“ befinden müssen. Deshalb ist Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der genannten Richtlinie im Einklang mit Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft auszulegen. In der letztgenannten Vorschrift lässt jedoch nichts darauf schließen, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke zur Folge hätte, dass seine Benutzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, um den Nachweis der Benutzung einer anderen eingetragenen Marke zu erbringen, von der das Zeichen nur in einer Weise abweicht, die keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke hat.

24 Folglich steht es der Anwendung von Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 nicht entgegen, wenn die Form, in der eine eingetragene Marke benutzt wird und die von der Form abweicht, in der diese Marke eingetragen wurde, ohne dass dadurch deren Unterscheidungskraft beeinflusst wird, ihrerseits als Marke eingetragen ist.

25 Diese Auslegung steht nicht im Widerspruch zu den Erwägungen im Urteil Il Ponte Finanziaria/HABM und insbesondere zu dessen Randnr. 86, die in der Vorlageentscheidung erwähnt wird.

26 Dieses Urteil ist zu einem dem Gerichtshof unterbreiteten Rechtsstreit ergangen, in dem eine Partei im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit der Anmeldemarke den Schutz einer „Familie“ oder einer „Serie“ ähnlicher Marken geltend machte. Der Rechtsstreit betraf Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1), eine Vorschrift, die zu der für den Rechtsstreit maßgeblichen Zeit dem im Wesentlichen gleichlautenden Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 entsprach.

27 Der Gerichtshof führte in Randnr. 63 des Urteils Il Ponte Finanziaria/HABM zunächst aus, dass sich im Fall einer „Markenfamilie“ oder von „Serienmarken“ die Verwechslungsgefahr genauer daraus ergibt, dass der Verbraucher sich hinsichtlich der Herkunft oder des Ursprungs der von der Anmeldemarke erfassten Waren oder Dienstleistungen irren kann und zu Unrecht annimmt, dass die Anmeldemarke zu der Familie oder Serie von Marken gehört, und stellte sodann fest, dass zum Nachweis des Vorliegens einer „Familie“ oder „Serie“ von Marken dargetan werden muss, dass eine hinreichende Zahl von Marken benutzt wird, um diese „Familie“ oder „Serie“ bilden zu können.

28 In Randnr. 64 des Urteils Il Ponte Finanziaria/HABM fügte der Gerichtshof hinzu, dass von einem Verbraucher, wenn keine hinreichende Zahl von Marken benutzt wird, um eine „Familie“ oder „Serie“ bilden zu können, nicht erwartet werden kann, dass er in dieser Markenfamilie oder -serie ein gemeinsames Element entdeckt und/oder diese mit einer anderen Marke mit dem gleichen gemeinsamen Element in Verbindung bringt. Für das Bestehen einer Gefahr, dass sich das Publikum hinsichtlich der Zugehörigkeit der angemeldeten Marke zu einer „Familie“ oder „Serie“ von Marken irrt, ist es daher erforderlich, dass die anderen dieser „Familie“ oder „Serie“ angehörenden Marken auf dem Markt präsent sind.

29 In diesem speziellen Kontext, in dem das Vorliegen einer „Familie“ oder „Serie“ von Marken geltend gemacht wurde, sind die Ausführungen des Gerichtshofs in Randnr. 86 des Urteils Il Ponte Finanziaria/HABM zu verstehen, dass Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 – und somit Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 – es nicht erlaubt, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle. Die Berufung auf die Benutzung einer Marke als Beleg für die Benutzung einer anderen Marke ist nämlich nicht möglich, wenn der Nachweis für die Benutzung einer hinreichenden Zahl von Marken derselben „Familie“ erbracht werden soll.

30 Nach alledem ist auf die erste Frage und auf Buchst. a der dritten Frage zu antworten, dass Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benutzung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.

Zur zweiten Frage

31 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass er einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine „Defensivmarke“ gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist.

32 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nichts eine Auslegung von Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 gestattet, nach der ein Fall wie der in der vorstehenden Randnummer erwähnte von der Anwendung dieser Vorschrift ausgenommen wäre. Die mit der Anmeldung einer Marke verbundene subjektive Absicht ist nämlich für die Anwendung der genannten Vorschrift völlig unerheblich, und insofern findet der Begriff „Defensivmarken“, für die die Vorschrift nicht gelten soll, weder in der Richtlinie 89/104 noch in sonstigen unionsrechtlichen Vorschriften eine Stütze.

33 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass er einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine „Defensivmarke“ gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist.

Zu Buchst. b der dritten Frage

34 Mit Buchst. b seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, unter welchen Umständen ein Urteil des Gerichtshofs wie das Urteil Il Ponte Finanziaria/HABM seine Wirkungen oder einige seiner Wirkungen erst ab dem Zeitpunkt der Urteilsverkündung entfaltet.

35 Das vorlegende Gericht stellt die gesamte dritte Frage für den Fall, dass „die Frage 1 bejaht oder die Frage 2 verneint wird". Im vorliegenden Fall entspricht die Antwort auf die zweite Frage dieser zweiten Hypothese.

36 Buchst. b der dritten Frage beruht jedoch auf der Prämisse, dass eine nationale Vorschrift, und zwar § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, gegen eine Richtlinienvorschrift, vorliegend Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104, verstößt. Diese Prämisse trifft indes weder auf die Antwort auf die erste Frage und Buchst. a der dritten Frage noch auf die Antwort auf die zweite Frage zu.

37 Nach alledem ist Buchst. b der dritten Frage nicht zu beantworten.

Kosten

38 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 (Dritte Kammer) für Recht erkannt:

1. **Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benutzung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.**

2. **Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine „Defensivmarke" gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist.**

Unterschriften