SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS FRANCIS G. JACOBS

vom 10. Juli 2003 [1]

1. In der vorliegenden Rechtssache hat der Hoge Raad der Nederlanden eine Reihe von Fragen nach der Auslegung von Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Markenrichtlinie [2] vorgelegt.

2. Insbesondere geht es um Artikel 5 Absatz 2, wonach Mitgliedstaaten dem Inhaber einer bekannten Marke Schutz vor der Benutzung eines ähnlichen Zeichens durch Dritte gewähren können, das „die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke... in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt".

Die Markenrichtlinie

3. Artikel 5 der Richtlinie bestimmt, soweit einschlägig:

„(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;

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

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Erste 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).

ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

...

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

4. Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Marke nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie unter im Wesentlichen denselben Voraussetzungen, wie sie in Artikel 5 Absatz 1 für ein Zeichen festgelegt sind, von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle ihrer Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt und dass Mitgliedstaaten nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a vorsehen können, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn sie im Wesentlichen die in Artikel 5 Absatz 2 für ein Zeichen festgelegten Voraussetzungen erfüllt. Ferner gewähren die Buchstaben a, b und c des Artikels 9 Absatz 1 (die alle verbindlich sind) der Verordnung Nr. 40/94 [3] einer Gemeinschaftsmarke den gleichen Schutz.

5. Den schriftlichen Erklärungen der Kommission zufolge haben alle Mitgliedstaaten von der in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht. Durch Artikel 13 A Absatz 1 Buchstabe c des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes [4] wird Artikel 5 Absatz 2 im Wesentlichen gleichlautend umgesetzt.

Sachverhalt und Vorlagefragen

6. Der Sachverhalt und das Ausgangsverfahren werden im Vorlagebeschluss wie folgt geschildert.

7. Die Adidas Salomon AG ist Inhaberin einer Bildmarke in Form eines Drei-Streifen-Motivs, das als Benelux-Marke für verschiedene Kleidungsarten eingetragen

3 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

4 — Im Anhang zum Benelux-Warenzeichenübereinkommen vom 19. März 1962 enthalten; in der Fassung eines Protokolls vom 2. Dezember 1992, das am 1. Januar 1996 in Kraft getreten ist.

ist. Die Adidas Benelux BV ist die ausschließliche Lizenznehmerin der Adidas AG für die Benelux-Länder. Ich werde diese beiden Gesellschaften gemeinsam als Adidas bezeichnen.

8. Die Marke zeichnet sich dadurch aus, dass drei auffällige vertikale, parallele Streifen derselben Breite an der Seitenkante über die gesamte Länge des Kleidungsstücks verlaufen. Dieses Motiv kann in verschiedenen Farbzusammenstellungen und in verschiedenen Größen mit der Maßgabe ausgeführt werden, dass es immer mit der Grundfarbe des Kleidungsstücks kontrastiert.

9. Die Drei-Streifen-Marke von Adidas ist eine einprägsame Marke und allgemein bekannt.

10. Die Fitnessworld Trading Ltd (im Folgenden: Fitnessworld) bringt unter dem Namen Perfetto Fitnesskleidung in den Verkehr und tritt als Importeur der Perfetto Sportswear Inc auf. Einige der von Fitnessworld angebotenen Kleidungsstücke sind mit einem Zwei-Streifen-Motiv versehen. Diese Streifen verlaufen parallel, sind gleich breit, kontrastieren mit der Hauptfarbe und sind auf den Seitennähten der Kleidung angebracht.

11. Im September 1997 stellte Adidas beim Präsidenten der Rechtbank Zwolle einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz, mit dem Fitnessworld u. a. auferlegt werden sollte, die Benutzung jedes dem Drei-Streifen-Motiv von Adidas ähnlichen Zeichens wie des von Fitnessworld benutzten Zwei-Streifen-Motivs, das auf bestimmten Kleidungsstücken angebracht ist, in den Benelux-Ländern zu unterlassen und Auskunft über den Gewinn durch den Verkauf der beanstandeten Waren zu erteilen.

12. Adidas trug zur Stützung ihres Antrags vor, der Umstand, dass Fitnessworld Kleidung mit dem Zwei-Streifen-Motiv zum Kauf anbiete, bringe die Gefahr mit sich, dass die beteiligten Verkehrskreise einer Verwechslung unterlägen, indem sie diese Kleidungsstücke gedanklich mit Sport- und Freizeitkleidung von Adidas, die mit der Drei-Streifen-Marke versehen sei, in Verbindung bringen könnten; Fitnessworld mache sich die Bekanntheit und Beliebtheit der Drei-Streifen-Marke zunutze, und dadurch könne die Exklusivität der Adidas-Bildmarke Schaden nehmen.

13. Im Oktober 1997 gab der Präsident der Rechtbank dem Antrag statt. Fitnessworld legte Berufung zum Gerechtshof Arnheim ein.

14. Im August 1998 hob der Gerechtshof das Urteil der Rechtbank auf und wies die Forderungen von Adidas zurück.

15. In seinem Urteil führte der Gerechtshof u. a. aus:

„5.10 Von dem Grundsatz ausgehend, dass bei einem hohen Bekanntheitsgrad einer Marke die Verwendung eines ähnlichen Zeichens eine größere Verwechslungsgefahr mit sich bringt, ist der Gerechtshof der Ansicht, dass im vorliegenden Fall dennoch keine Verwechslungsgefahr besteht. Die Verkehrskreise, an die sich Adidas wendet, sind vor allem Personen, die gerne in exklusiver und teurerer Markenkleidung gesehen werden wollen. Diese wissen genau, dass Adidas durch das Drei-Streifen-Motiv gekennzeichnet ist; es besteht daher keine Verwechslungsgefahr, wenn sie Kleidungsstücke mit zwei Streifen wie die von Fitnessworld angebotene Sport- und Freizeitkleidung sehen, selbst wenn die zwei Streifen auf die gleiche Weise wie die drei Streifen von Adidas darauf angebracht sind. Nur die drei Streifen werden mit Adidas in Verbindung gebracht. Der Unterschied zwischen zwei oder drei Streifen ist einfach festzustellen, und zwar insbesondere beim Kauf von Kleidung, da dies in der Regel nicht überstürzt oder gedankenlos geschieht. In diesem Zusammenhang ist nach Ansicht des Gerechtshof bei globaler Beurteilung des Gesamteindrucks das Vorhandensein von drei Streifen ein kennzeichnender und beherrschender Bestandteil.

5.11 Ferner geht der Gerechtshof davon aus, dass in den Niederlanden — wie Fitnessworld anhand von... Vorlagen hinreichend glaubhaft gemacht hat — das Streifenmotiv mit zwei vertikalen, parallelen Streifen entlang der Seitennähte und in Kontrast zur Grundfarbe im Lauf der Jahre regelmäßig als Verzierung von (Sport-)Kleidung gebraucht worden ist. Unter diesen Umständen kann nicht hingenommen werden, dass Adidas, die für ihre Marke ein Drei-Streifen-Motiv gewählt hat, versucht, das Streifenmotiv zu monopolisieren, wie sie es ausweislich der von ihr vorgelegten Unterlagen offenbar seit 1996 — und nach ihren Angaben auch schon früher — aktiv getan hat. Im vorliegenden Fall, in dem das Zwei-Streifen-Motiv nur als Verzierung verwendet wird und nicht als Marke und die von Fitnessworld vertriebene Sportkleidung (beinahe) durchgängig mit der Marke Perfetto versehen ist, ist diese Monopolisierung sicherlich nicht zulässig. Der Gerechtshof weist das Vorbringen von Adidas zurück, dass diese Verwendung zu einer Verwässerung ihrer Marke führe und dass sie durch diese Verwendung, für die Fitnessworld keinen rechtfertigenden Grund geltend machen könne, Schaden erleide. Da das Streifenmotiv ein Motiv ist, das regelmäßig zur Verzierung von Sportkleidung verwendet wird, hat Fitnessworld durchaus einen rechtfertigenden Grund, dieses Motiv zu verwenden, es sei denn, dass eine Ähnlichkeit mit der Marke von Adidas in Rede stünde, die nach Ansicht des Gerechtshof aber... vorderhand nicht gegeben ist."

16. Insgesamt war der Gerechtshof daher der Ansicht, dass im vorliegenden Fall angesichts der beteiligten Verbraucherkreise und des Unterschieds zwischen dem Zeichen und der Marke keine Verwechslungsgefahr bestehe und dass die Marke von Adidas nicht verwässert werde, da das Zwei-Streifen-Motiv zur Verzierung oder zum Schmuck verwendet werde.

17. Adidas legte Rechtsmittel beim Hoge Raad der Nederlanden ein und machte insbesondere geltend, dass die Markenrichtlinie jedenfalls in Bezug auf bekannte

Marken und/oder Marken mit großer Unterscheidungskraft auch ohne Verwechslungsgefahr Schutz gewähre, wenn die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werde.

18. In diesem Zusammenhang hegt der Hoge Raad folgende Zweifel an der zutreffenden Auslegung der Richtlinie.

19. Erstens stelle sich die Frage, ob Artikel 5 Absatz 2, der seinem Wortlaut nach nur anwendbar sei, wenn ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt werde, die denjenigen, für die die Marke eingetragen sei, nicht ähnlich seien, auch in Bezug auf ähnliche Waren und Dienstleistungen Anwendung finden könne. Sollte Artikel 5 Absatz 2 in Bezug auf ähnliche Waren und Dienstleistungen nicht anwendbar sein, so fragt sich der Hoge Raad, ob die Benutzung eines Zeichens mit den Merkmalen und unter den Umständen, wie sie in Artikel 5 Absatz 2 beschrieben seien, durch einen Dritten zum Nachteil einer bekannten Marke, aber für ähnliche Waren, zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b führen könne.

20. Zweitens stelle sich die Frage, ob der Gerechtshof bei der Prüfung, ob es sich um ähnliche Zeichen im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie handele, den richtigen Maßstab angewandt habe.

21. Schließlich nimmt der Hoge Raad auf die Ausführungen des Gerechtshof zur Benutzung des Zwei-Streifen-Motivs durch Fitnessworld als bloße Verzierung Bezug. Unter Berücksichtigung der zuvor vom Gerechtshof getroffenen Feststellung, dass ein solches Motiv im Lauf der Jahre in den Niederlanden regelmäßig zur Verzierung von Sportkleidung gebraucht worden sei, ist er der Ansicht, dass der Gerechtshof offensichtlich gemeint habe, dass die beteiligten Verkehrskreise das Motiv nur als Verzierung und somit nicht als Marke auffassten. Der Hoge Raad ist sich nicht sicher, ob und inwieweit die Auffassung der Verkehrskreise für die Antwort auf die Frage relevant ist, ob eine Markenverletzung vorliegt, wenn die behauptete Verletzung in einer Verwässerung besteht.

22. Der Hoge Raad hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. a) Ist Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat bekannten Marke aufgrund eines nationalen Gesetzes, in dem diese Bestimmung umgesetzt worden ist, auch gegen die Benutzung der Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens auf die dort beschriebene Art und Weise und unter den dort

beschriebenen Umständen für Waren oder Dienstleistungen wehren kann, die mit denen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist?

b) Falls Frage 1 a verneint wird: Ist, falls die Bestimmung des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie in einem nationalen Gesetz umgesetzt worden ist, der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie erwähnte Begriff der Verwechslungsgefahr so auszulegen, dass diese gegeben ist, wenn ein anderer als der Markeninhaber eine bekannte Marke oder ein ihr ähnliches Zeichen auf die in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie beschriebene Art und Weise und unter den dort beschriebenen Umständen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist?

2. Falls Frage 1 a bejaht wird:

a) Ist die Frage nach der Ähnlichkeit der Marke und des Zeichens in einem solchen Fall anhand eines anderen Maßstabs als desjenigen der (unmittelbaren oder der mittelbaren) Herkunftsverwechslung zu beurteilen, und wenn ja, anhand welches Maßstabs?

b) Welches Gewicht kommt bei der Frage nach der Ähnlichkeit der Marke und des Zeichens dem Umstand zu, dass das beanstandete Zeichen in einem solchen Fall von den beteiligten Verkehrskreisen nur als Verzierung aufgefasst wird?

23. Schriftliche Erklärungen sind eingereicht worden von Adidas, Fitnessworld, der niederländischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission, die mit Ausnahme der niederländischen Regierung alle in der mündlichen Verhandlung anwesend waren.

Die erste Frage und das Urteil Davidoff II

24. Mit Frage 1 a will das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Mitgliedstaaten, die sich dazu entschließen, Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie umzusetzen, nach dieser Vorschrift verpflichtet sind, den Inhaber einer in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannten Marke zu ermächtigen, sich dagegen zu wehren, dass ein identisches oder ähnliches Zeichen auf die Art und Weise und unter den Umständen, wie sie dort beschrieben sind, für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, die mit denen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist.

25. Diese Frage ist meines Erachtens nach Erlass des Vorlagebeschlusses und Eingang der schriftlichen Erklärungen im vorliegenden Fall durch das Urteil Davidoff II des Gerichtshofes [5] bejaht worden.

26. In dieser Rechtssache war der Gerichtshof gefragt worden, ob Artikel 5 Absatz 2, wie sein Wortlaut vermuten lasse, nur auf *nicht*ähnliche Waren und Dienstleistungen anwendbar sei. Der Gerichtshof entschied, dass Artikel 5 Absatz 2 den Mitgliedstaaten die Befugnis gebe, einen besonderen Schutz einer bekannten eingetragenen Marke vorzusehen, wenn die jüngere Marke oder das jüngere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich sei und für Waren oder Dienstleistungen benutzt werde, die mit den Waren oder Dienstleistungen, die von der eingetragenen Marke erfasst würden, identisch oder ihnen ähnlich seien.

27. Das Vereinigte Königreich macht jedoch geltend, dass das Urteil Davidoff II keine Antwort auf die erste Vorlagefrage gebe. Es trägt im Wesentlichen vor, dass das Urteil nur eine Befugnis und keine Verpflichtung betreffe: Der Gerichtshof habe entschieden, dass Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Artikels 5 Absatz 2 den Schutz auf identische und ähnliche Waren oder Dienstleistungen ausdehnen dürften. Das Urteil bedeute hingegen nicht, dass sie dies tun müssten, und eine Umsetzung (so wie die hier in Rede stehende), die entsprechend dem Wortlaut des Artikels 5 Absatz 2 den Schutz ausdrücklich auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen beschränke, bleibe nach dem Urteil sowohl angemessen als auch rechtmäßig.

28. Diese Auslegung ergebe sich daraus, dass Artikel 5 Absatz 2 fakultativ sei. Nach der Richtlinie seien die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, zusätzlichen Schutz für bekannte Marken zu gewähren. Vielmehr werde ihnen ausdrücklich eine spezielle Option für die Gewährung eines solchen Schutzes in dem Fall eingeräumt, dass die Marke und das Zeichen für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt würden. Wenn ein Mitgliedstaat befugt sei, Artikel 5 Absatz 2 gar nicht umzusetzen, dann müsse er auch befugt sein, nur diesen ausdrücklich genannten Aspekt umzusetzen.

29. Es ist natürlich richtig, dass die Vorlagefrage und das Urteil Davidoff II dahin gehend formuliert sind, dass die Richtlinie die Mitgliedstaaten *ermächtigt*, Schutz in Bezug auf identische und ähnliche Waren zu gewähren, und nicht, dass sie diesen Schutz *verlangt*. Diese Wortwahl erklärt sich jedoch damit, dass Artikel 5 Absatz 2 eine fakulative Bestimmung ist, die die Mitgliedstaaten ohnehin nicht umsetzen müssen. Darüber hinaus überzeugt mich das Vorbringen des Vereinigten Königreichs aus mehreren Gründen nicht.

5 — Urteil vom 9. Januar 2003 in der Rechtssache C-292/00 (Davidoff und Zino Davidoff — Davidoff II, Slg. 2003, I-389). Der Vorlagebeschluss im vorliegenden Fall erging im Oktober 2001, und die Erklärungen wurden im Februar 2002 eingereicht.

30. Zunächst hat der Gerichtshof im Urteil Davidoff II ausdrücklich festgestellt, dass Artikel 5 Absatz 2 in Anbetracht der allgemeinen Systematik und der Ziele der Regelung „keine Auslegung erhalten [kann], die zur Folge hätte, dass bekannte Marken im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen in geringerem Maße geschützt wären als im Fall der Benutzung eines Zeichens für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen“ [6]. Aus den folgenden Randnummern des Urteils geht klar hervor, dass der Gerichtshof der Auffassung war, dass eine Auslegung des Artikels 5 Absatz 2, die keinen Schutz gegen die Benutzung eines Zeichens für ähnliche Waren oder Dienstleistungen gewährt, zu diesem Ergebnis führen würde. Aus diesem Urteil folgt somit, dass Artikel 5 Absatz 2 nicht so ausgelegt werden darf. Dies allein spricht meines Erachtens schon gegen die Auffassung des Vereinigten Königreichs.

31. Des weiteren steht die Auslegung des Vereinigten Königreichs in direktem Widerspruch zur Feststellung in der Präambel der Richtlinie, dass „die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe betreffend die Marke selbst... erschöpfend aufzuführen [sind], selbst wenn einige dieser Gründe für die Mitgliedstaaten fakultativ aufgeführt sind und es diesen folglich freisteht, die betreffenden Gründe in ihren Rechtsvorschriften beizubehalten oder dort aufzunehmen“ [7].

6 — Randnr. 25 des Urteils.

7 — Siebente Begründungserwägung.

32. Es entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes, dass die Artikel 5 bis 7 der Richtlinie eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke vornehmen und somit die Rechte von Markeninhabern in der Gemeinschaft festlegen [8].

33. Schließlich erscheint es unwahrscheinlich, dass der Gerichtshof im Urteil Davidoff II den Mitgliedstaaten gestatten wollte, nationale Umsetzungsvorschriften beizubehalten, die sich nicht auf ähnliche Waren oder Dienstleistungen erstrecken, da die in Rede stehenden nationalen Vorschriften (wie in der vorliegenden Rechtssache) dem Wortlaut des Artikels 5 Absatz 2 entsprechend ausdrücklich auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen beschränkt waren [9]; das vorlegende Gericht wollte wissen, ob die nationalen Vorschriften dennoch Schutz für den Fall gewährten, dass die missbräuchliche Nutzung ähnliche Waren oder Dienstleistungen betreffe.

34. Meines Erachtens sollte die Vorlagefrage 1 a des Hoge Raad daher in dem Sinne bejaht werden, dass Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie nur dann ordnungsgemäß umgesetzt ist, wenn sich der

8 — Vgl. z. B. Urteile vom 20. November 2001 in den Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99 (Davidoff und Levi Strauss, Slg. 2001, I-8691, Randnr. 39) und — speziell in Bezug auf Artikel 5 Absatz 2 — vom 21. November 2002 in der Rechtssache C-23/01 (Robelco, Slg. 2002, I-10931, Randnrn. 27 bis 30).

9 — § 14 Absatz 2 Ziffer 3 des Markengesetzes; vgl. Nr. 10 meiner Schlussanträge in der Rechtssache Davidoff II.

Inhaber einer in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannten Marke gegen die Benutzung der Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens auf die Art und Weise und unter den Umständen, wie sie in dieser Bestimmung beschrieben sind, nicht nur bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen wehren kann, sondern auch bei Waren oder Dienstleistungen, die mit denen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist.

35. Da die Frage 1 b sich nur stellt, wenn die Frage 1 a verneint wird, ist ihre Beantwortung nicht erforderlich.

Der Anwendungsbereich des Artikels 5 Absatz 2: Verwässerung, Beeinträchtigung und „free riding" [Trittbrettfahren]

36. Artikel 5 Absatz 2 schützt den Inhaber einer bekannten Marke vor der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, wenn „die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt". Grundsätzlich können also vier Benutzungsarten erfasst sein: eine Benutzung, die die Unterscheidungskraft der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, eine Benutzung, die ihre Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt, eine Benutzung, die die Unterscheidungskraft der Marke beeinträchtigt, und eine Benutzung, die ihre Wertschätzung beeinträchtigt.

37. Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer Marke wird im Allgemeinen als „dilution" [Verwässerung] bezeichnet. Dieser Begriff wurde erstmals von Frank I. Schechter verwendet [10]. Dieser sprach sich für einen Schutz des Markeninhabers aus, der über den Schutz vor der Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, die eine Gefahr der Herkunftsverwechslung hervorruft, hinausgeht. Schechter beschrieb die Art der in Rede stehenden Rechtsverletzung als „gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind" [allmähliche Schwächung oder Auflösung der Identität und der Bekanntheit] bestimmter Marken [11]. Die Gerichte in den Vereinigten Staaten, wo die Inhaber bestimmter Marken seit längerem gegen Verwässerung geschützt sind [12], haben den Begriff der Verwässerung durch die Beschreibung als „lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade mark" reichhaltig illustriert [13]. Das Wesen der Verwässerung in diesem klassischen Sinne besteht darin, dass die Schwächung der Unterscheidungskraft

10 — Frank I. Schechter, „The rational basis of trademark protection", *Harvard Law Review* 1927, S. 813.

11 — Seiner Ansicht nach sollten diesen Schutz jedoch nur „arbitrary, coined or fanciful marks" [Fantasiemarken] genießen.

12 — Das erste einzelstaatliche Gesetz wurde 1947 in Massachusetts erlassen, gefolgt von Illinois 1953 und New York 1955. Viele andere folgten. Nur wenige dieser Gesetze definieren den Begriff der Verwässerung als solchen; sie schützen bestimmte Marken lediglich gegen „dilution of the distinctive quality" [Verwässerung der Unterscheidungskraft] (oder in ähnlicher Weise). Auf Bundesebene schuf der Federal Trademark Dilution Act von 1995 einen Klagegrund der Verwässerung berühmter Marken. Dieses Gesetz definiert „dilution" als „the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services" [Verminderung der Fähigkeit einer berühmten Marke, Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren und zu unterscheiden].

13 — Siehe die entsprechenden Fälle in T. Martino, *Trademark Dilution*, 1996, S. 43 und 46.

der Marke bedeutet, dass sie keine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren mehr hervorrufen kann, für die sie eingetragen ist und verwendet wird [14]. Um erneut Schechter zu zitieren [15]: „[F]or instance, if you allow Rolls Royce restaurants and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls Royce candy, in 10 years you will not have the Rolls Royce mark any more" [Lässt man beispielsweise Rolls Royce Restaurants und Rolls Royce Cafés, Rolls Royce Hosen und Rolls Royce Bonbons zu, dann wird es in 10 Jahren die Marke Rolls Royce nicht mehr geben].

38. Im Gegensatz dazu beschreibt der Begriff der Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke, oft auch als Herabsetzung oder Befleckung der Marke bezeichnet, den Fall, dass — wie es in der bekannten Claeryn/Klarein-Entscheidung des Benelux-Gerichtshofs [16] heißt — die Waren, für die das kollidierende Zeichen verwendet wird, auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken, dass die Anziehungskraft der Marke in Mitleidenschaft gezogen wird. Diese Rechtssache betraf die gleich lautenden Marken „Claeryn" für einen niederländischen Gin und „Klarein" für ein flüssiges Reinigungsmittel. Da der Benelux-Gerichtshof der Auffassung war, dass die Ähnlichkeit der beiden Marken die Verbraucher veranlassen könnte, beim Trinken von „Claeryn"-Gin an ein Reinigungsmittel zu denken, entschied er, dass die Marke „Klarein" die Marke „Claeryn" verletze [17].

39. Die Begriffe der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke sollen hingegen „instances where there is clear exploitation and free-riding on the coattails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation" [18] [Fälle, in denen eine berühmte Marke eindeutig von Trittbrettfahrern ausgenutzt wird oder versucht wird, ihren guten Ruf auszunutzen,] erfassen. So wäre beispielsweise Rolls Royce berechtigt, einen Whiskyhersteller daran zu hindern, die Wertschätzung der Marke Rolls Royce auszunutzen, um für seine Marke zu werben [19]. Es ist nicht klar, ob es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Ausnutzen der Unterscheidungskraft einer Marke und dem Ausnutzen ihrer Wertschätzung gibt; da es jedoch auf einen solchen Unterschied hier nicht ankommt, werde ich beides als „free-riding" bezeichnen.

40. Im vorliegenden Fall macht Adidas dem Vorlagebeschluss zufolge geltend, dass die Benutzung des Zwei-Streifen-Motivs durch Fitnessworld die Wertschätzung der Marke Adidas in unlauterer Weise ausnutze (free-riding) und die Unterscheidungskraft dieser Marke beeinträchtige (Verwässerung) [20]. Vor diesem Hintergrund hat der Hoge Raad zwei Fragen nach der Auslegung des Artikels 5 Absatz 2 vorgelegt.

14 — Vgl. Nr. 39 meiner Schlussanträge in der Rechtssache C-251/95 (Sabèl, Slg. 1997, I-6191) in Anlehnung an das Urteil des Benelux-Gerichtshofes vom 1. März 1975 in der Rechtssache A 74/1 (Claeryn/Klarein, Rechtsprechung des Benelux-Gerichtshofes 1975, S. 472).

15 — Hearings before the Congressional Committee on Patents, 72. Congress, 1. Session 15 (1932).

16 — Vgl. Fußnote 14.

17 — Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke war außerdem einer der Gründe, aus denen sich Christian Dior vor den nationalen Gerichten gegen die angeblich zu wenig exklusive Bewerbung seiner Luxuswaren durch Evora in der Rechtssache C-337/95 (Parfums Christian Dior, Slg. 1997, I-6013) wandte, obwohl es in der Rechtssache vor dem Gerichtshof um den Wortlaut des Artikels 7 Absatz 2 der Richtlinie (der eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz der Erschöpfung von Markenrechten enthält) ging.

18 — F. W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks*, 1997, S. 62. Vgl. auch die *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* [Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorisch bekannter Marken] der Versammlung des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums und der Generalversammlung der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) (1999): In der Anmerkung zu Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii, der die Benutzung einer Marke betrifft, die die Unterscheidungskraft der bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzten würde, heißt es, dass die fragliche Benutzung z. B. auf eine Ausnutzung des ideellen Wertes der bekannten Marke hinauslaufen würde.

19 — Vgl. Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. Dezember 1982, GRUR 1983, 247.

20 — Vgl. oben, Nr. 12.

Frage 2 a

41. Mit der Frage 2 a möchte der Hoge Raad wissen, ob der Begriff der Ähnlichkeit einer Marke und eines Zeichens im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 anhand eines anderen Maßstabs als desjenigen der (unmittelbaren oder mittelbaren) Herkunftsverwechslung zu beurteilen ist; in diesem Fall ersucht er den Gerichtshof um Angabe des zutreffenden Maßstabs.

42. Artikel 5 Absatz 2 ist — wie Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b — anwendbar, wenn die Marke und das Zeichen identisch oder ähnlich sind. Beide Bestimmungen enthalten weitere Anwendungsvoraussetzungen: so ist Artikel 5 Absatz 2 anwendbar, wenn die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, während Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b anwendbar ist, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

43. Aus den Urteilen Sabèl [21] und Lloyd [22] des Gerichtshofes geht hervor, dass das nationale Gericht, um zu beurteilen, wie weit die Ähnlichkeit zwischen einer Marke und einem Zeichen im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b reicht und ob sie so groß ist, dass sie zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung führen könnte, den Grad ihrer Ähnlichkeit im Bild, im Klang und in der Bedeutung bestimmen muss. Später hat der Gerichtshof im Urteil Sieckmann [23] entschieden, dass ein Duft oder olfaktorisches Zeichen grundsätzlich eine Marke darstellen kann (obwohl dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit des Zeichens auf keine der in dieser Rechtssache vorgeschlagenen Arten genügt wurde); das nationale Gericht muss also künftig womöglich außerdem bestimmen, wie weit die olfaktorische Ähnlichkeit zwischen einer Marke und einem Zeichen geht. Ich stimme mit Fitnessworld, Adidas, der niederländischen Regierung und der Regierung des Vereinigten Königreichs darin überein, dass das nationale Gericht die gleiche Prüfung — Bestimmung des Grades der Ähnlichkeit in sensorischer Hinsicht oder in der Bedeutung — vornehmen muss, um den Grad der Ähnlichkeit für die Zwecke von Artikel 5 Absatz 2 zu ermitteln. Es ist in der Tat schwer vorstellbar, auf welcher anderen Grundlage die Ähnlichkeit beurteilt werden könnte.

44. Es ist im Rahmen des Artikels 5 Absatz 2 jedoch eindeutig nicht erforderlich, darzulegen, dass diese Ähnlichkeit zu einer Verwechslungsgefahr führen kann, wie Fitnessworld vorträgt.

45. Im Urteil Sabèl [24] hat der Gerichtshof die Begriffe der unmittelbaren und mittelbaren Herkunftsverwechslung erläutert; so liege eine unmittelbare Verwechslung vor,

21 — Zitiert in Fußnote 14, Randnr. 23 des Urteils.

22 — Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 27).

23 — Urteil vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C-273/00.

24 — Zitiert in Fußnote 14, Randnr. 16 des Urteils.

wenn das Publikum das Zeichen und die betreffende Marke verwechsle, und eine mittelbare Verwechslung, wenn das Publikum einen Zusammenhang zwischen den Inhabern des Zeichens und der Marke herstelle und sie miteinander verwechsle. Sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare Verwechslung in diesem Sinne stellen eine unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b fallende Verwechslung dar. Hingegen entstehe eine Gefahr der gedanklichen Verbindung, wenn das Publikum einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehe, da die Wahrnehmung des Zeichens die Erinnerung an die Marke wecke, obwohl beide nicht verwechselt würden. Der Gerichtshof entschied, dass die Gefahr einer gedanklichen Verbindung keine unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b fallende Verwechslung darstelle.

46. Wie bereits ausgeführt, gestattet diese Bestimmung Markeninhabern, Dritten zu verbieten, „ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der... erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht". Sie erfordert somit einen unmittelbaren Kausalzusammenhang zwischen der Ähnlichkeit (oder Identität) und der Verwechslungsgefahr. Die Wechselbeziehung zwischen den beiden Begriffen wird zudem in der Präambel der Richtlinie hervorgehoben, wonach es „unbedingt erforderlich [ist], den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen" [25].

47. Artikel 5 Absatz 2 erwähnt eine Verwechslungsgefahr hingegen nicht. Der Gerichtshof hat außerdem ausdrücklich festgestellt, dass diese Bestimmung „für bekannte Marken einen Schutz einführt, dessen Durchführung *nicht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr verlangt*" [26].

48. Obwohl Artikel 5 Absatz 2 nur anwendbar ist, wenn die Marke und das Zeichen identisch oder ähnlich sind, verlangt er nicht ausdrücklich, dass diese Ähnlichkeit zu einer bestimmten Vorstellung beim Publikum führt. Stattdessen legt die Bestimmung den Schwerpunkt auf die Wirkung der Benutzung, vor der sie schützen soll, nämlich eine Benutzung, die „die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt".

49. Offenkundig kann die Benutzung eines Zeichens nur dann eine solche Wirkung haben, wenn das Zeichen den beteiligten Verkehrskreisen die Marke irgendwie in Erinnerung ruft. Der Gerichtshof hat daher das Erfordernis in Artikel 5 Absatz 2, dass die Marke bekannt ist, vor dem Hintergrund der allgemeinen Systematik und des Zweckes der Richtlinie geprüft und festgestellt, dass das Publikum, wenn es mit dem Zeichen konfrontiert wird, nur dann gegebenenfalls eine Verbindung zwischen dem Zeichen und der Marke herstellen

25 — Zehnte Begründungserwägung.

26 — Urteil vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98 (Marca Mode, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 36, Hervorhebung hinzugefügt); vgl. auch die Nrn. 33 und 34 der Schlussanträge von Generalanwalt Ruíz-Jarabo vom 13. Juni 2002 in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club) sowie — in Bezug auf Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie, der inhaltlich gleichlautend ist mit Artikel 5 Absatz 2 — Nr. 48 meiner Schlussanträge und Randnr. 20 des Urteils Sabèl (zitiert in Fußnote 24).

kann, wenn die Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad hat, und nur dann die Marke beeinträchtigt werden kann [27].

50. Es erscheint jedoch weder erforderlich noch hilfreich, die Maßstäbe, anhand deren die Frage der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen zu prüfen ist, näher zu bestimmen. Die nationalen Gerichte dürften ohne weitere Analyse des Ähnlichkeitsbegriffs in der Lage sein, zu entscheiden, ob die Ähnlichkeit so groß ist, dass sie die beanstandete Benutzung, sei es in Form der Verwässerung, der Beeinträchtigung oder des free-riding, ermöglicht. Meines Erachtens genügt daher der Hinweis, dass Artikel 5 Absatz 2 verlangt, dass die Marke und das Zeichen ähnlich sind und dass die beanstandete Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

51. Demzufolge beantworte ich die Frage 2 a dahin, dass der Begriff der Ähnlichkeit zwischen einer Marke und einem Zeichen im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 anhand des Grades ihrer Ähnlichkeit in sensorischer Hinsicht oder in der Bedeutung zu beurteilen ist und dass der durch Artikel 5 Absatz 2 gewährte Schutz nicht voraussetzt, dass eine Gefahr der Verwechslung von Marke und Zeichen besteht.

27 — Urteil vom 14. September 1999 in der Rechtssache C-375/97 (General Motors, Slg. 1999, I-5421, Randnr. 23). Während in der englischen Übersetzung des Urteils der Begriff „association" verwendet wird, heißt es in der französischen Fassung „rapprochement". Ich halte es für hilfreich, der französischen Fassung zu folgen und einen Begriff zu verwenden, der sich von dem in den Artikeln 4 Absatz 1 Buchstabe b und 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie verwendeten unterscheidet; ich verwende daher das Wort „connection" [Verbindung].

Frage 2 b

52. Mit der Frage 2 b will der Hoge Raad wissen, ob es bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marke und des Zeichens im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 eine Rolle spielt, dass das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen nur als Verzierung oder Schmuck aufgefasst wird.

53. Um zu ermitteln, ob Artikel 5 Absatz 2 anwendbar ist, muss selbstverständlich u. a. geprüft werden, ob die Marke und das angeblich kollidierende Zeichen ähnlich sind. Wie ich im Zusammenhang mit Frage 2 a ausgeführt habe, ist die Ähnlichkeit einer Marke und eines Zeichens im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 meines Erachtens anhand ihrer Ähnlichkeit im Bild, im Klang und in der Bedeutung zu beurteilen. Ob das Zeichen nur als Verzierung aufgefasst wird, scheint mir bei dieser Beurteilung jedoch nicht weiterzuhelfen. Ich werde daher bei der Beantwortung der Frage 2 b davon ausgehen, dass sie vielmehr darauf abzielt, ob es bei der Beurteilung der Anwendbarkeit des Artikels 5 Absatz 2 als Ganzes eine Rolle spielt, dass das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen nur als Verzierung aufgefasst wird.

54. Einige der Beteiligten, die Erklärungen eingereicht haben [28], tragen vor, dass

28 — Insbesondere Fitnessworld. Adidas hat sich entsprechend geäußert, allerdings unter dem Vorbehalt, dass das Zeichen nicht als bloße Verzierung aufgefasst werden könne, wenn das Publikum eine gedankliche Verbindung mit der Marke herstelle. Auch die Kommission trägt vor, dass eine bloße Verzierung nicht „ähnlich" im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 sein könne.

Artikel 5 Absatz 2 nicht anwendbar sei, wenn ein Zeichen als bloße Verzierung aufgefasst werde, da in einem solchen Fall keine Verbindung mit einer ähnlichen Marke hergestellt werde. Ich halte dies jedoch nicht zwangsläufig für zutreffend, insbesondere dann nicht, wenn die angeblich verletzte Marke auf einer Form oder einem Muster mit weiter Verbreitung beruht. So ist es z. B. durchaus vorstellbar, dass eine Person beim Anblick eines Musters mit Diamantformen an die Marke von Renault erinnert wird, die aus einem stilisierten Diamanten besteht, oder dass ein Muster aus roten Dreiecken an das rote Dreieck erinnern könnte, das seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein wesentlicher Bestandteil der Marke der britischen Brauerei Bass ist [29]. Der Gerichtshof hat darüber hinaus kürzlich entschieden, dass grundsätzlich eine Farbe als solche hinreichend unterscheidungskräftig sein kann, um als Marke eingetragen zu werden [30]; soweit danach Farben eingetragen werden können, vergrößert sich eindeutig die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit aufgrund einer rein dekorativen Verwendung der gleichen oder einer ähnlichen Farbe in anderem Zusammenhang an eine bestimmte Marke erinnert wird.

55. Ich glaube daher nicht, dass der Ausgangspunkt bei der Beantwortung von Frage 2 b des vorlegenden Gerichts allein darin bestehen darf, dass Artikel 5 Absatz 2 nicht anwendbar ist, wenn ein Zeichen nur als Verzierung aufgefasst wird, weil dann keine Verbindung mit einer ähnlichen Marke hergestellt werden kann. Den zutreffenden Ausgangspunkt müssen der Wortlaut, die Systematik und der Zweck von Artikel 5 Absatz 2 als Ganzes bilden.

56. Diese Bestimmung enthält keinen ausdrücklichen Hinweis auf die Art der Wahrnehmung des kollidierenden Zeichens. Sie ist anwendbar, wenn das Zeichen im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Die Kommission macht geltend, dass dieser Satz „zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen" oder „als Marke" bedeuten muss. Sie stützt dieses Vorbringen auf Artikel 5 Absatz 5. Nach dieser Bestimmung berühren die Absätze 1 bis 4 von Artikel 5 „nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt". Daraus folgt nach Ansicht der Kommission, dass Artikel 5 Absatz 2 es einem Markeninhaber nicht gestatte, jede Benutzung eines Zeichens zu verbieten, sondern nur solche Benutzungen, die dazu dienen sollten, die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

29 — Die Wort-/Bildmarke mit dem Dreieck wurde am 1. Januar 1876 im Vereinigten Königreich als Marke eingetragen. Sie war die erste Marke, die nach dem Trade Marks Act von 1875 eingetragen wurde (und somit, da dieses britische Gesetz als erstes die Eintragung von Marken ermöglichte, die weltweit erste eingetragene Marke). Die Marke war jedoch schon einige Zeit zuvor in Gebrauch. Sie ist auf einem Gemälde von Manet aus dem Jahr 1882 auf zwei Bierflaschen zu sehen, die auf der Theke der Bar der Folies-Bergères stehen.

30 — Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01 (Libertel Groep), Slg. 2003, I-3793.

57. Artikel 5 Absatz 5 zielt eindeutig auf nationale Rechtsvorschriften in Bereichen außerhalb des Markenrechts ab, z. B. auf unlauteren Wettbewerb und vergleichende Werbung [31]. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Richtlinie die nicht kennzeichenmäßige Benutzung eines Zeichens, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, nicht regelt. Eine solche Benutzung kann daher nicht unter Artikel 5 Absatz 2 fallen.

58. Diese Auffassung wird außerdem durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes untermauert. So hat der Gerichtshof im Urteil Robelco [32] festgestellt, dass „ein verstärkter Schutz der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer Marke gegenüber bestimmten Formen der Benutzung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nicht unter die gemeinschaftliche Harmonisierung fällt" und dass, wenn „ein Zeichen nicht zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet [wird],... auf die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten abzustellen [ist], um den Umfang und gegebenenfalls den Inhalt des Schutzes zu bestimmen, der einem Markeninhaber, der eine Beeinträchtigung durch die Benutzung des Zeichens... geltend macht, gewährt wird".

59. Es stellt sich somit die Frage, ob davon ausgegangen werden kann, dass ein Zeichen „zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet" wird, wenn es von den beteiligten Verkehrskreisen nur als Verzierung aufgefasst wird.

60. Diese Frage ist meines Erachtens zu verneinen. Wenn die beteiligten Verkehrskreise ein bestimmtes Zeichen als bloße Verzierung der Waren wahrnehmen und keinesfalls als Herkunftshinweis, dann kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Zeichen zum Zweck der Unterscheidung dieser Waren benutzt wird.

61. Die Rechtsprechung des Gerichtshofes bestätigt, dass die Wahrnehmung durch die beteiligten Verkehrskreise bei der Beurteilung, ob ein Zeichen als Marke benutzt wird, von Bedeutung ist. Schon in den ersten bei ihm anhängigen markenrechtlichen Fällen (die vor Erlass der Richtlinie auf die Bestimmungen des Vertrages über den freien Warenverkehr gestützt waren) entschied der Gerichtshof, dass die Hauptfunktion der Marke „darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden" [33]. Diese

31 — Vgl. auch die sechste Begründungserwägung der Richtlinie: „Diese Richtlinie schließt nicht aus, dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden."

32 — Zitiert in Fußnote 8, Randnrn. 31 und 34 des Urteils. Vgl. auch Urteil vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97 (BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 38), Nr. 37 meiner Schlussanträge in der Rechtssache C-2/00 (Hölterhoff, Slg. 2002, I-4187) und Nr. 38 der Schlussanträge von Generalanwalt Ruíz-Jarabo in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club, zitiert in Fußnote 26).

33 — Urteil vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7). Dieses Diktum nimmt die Rechtsprechung bis heute immer wieder auf; vgl. zuletzt Urteil Libertel Groep (zitiert in Fußnote 30), Randnr. 62 und die dort zitierte Rechtsprechung.

Funktion kann offensichtlich nicht erfüllt werden, wenn die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nur als Verzierung oder Schmuck auffassen. Im Urteil Libertel Groep [34] hat der Gerichtshof ausgeführt:

„Eine Marke soll die fraglichen Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen. Insoweit sind sowohl die gewöhnliche Benutzung der Marken in den betroffenen Bereichen als Herkunftshinweis als auch die Wahrnehmung des maßgeblichen Publikums zu berücksichtigen."

62. Die Art und Weise der Wahrnehmung des dekorativen Elements im vorliegenden Fall wirkt sich ganz anders aus als in der Rechtssache Arsenal [35], in der der Gerichtshof es für unerheblich hielt, dass das kollidierende Zeichen als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wurde. In dieser Rechtssache ging es um einen Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a, der einen absoluten Schutz im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den betroffenen Waren oder Dienstleistungen und denen, für die die Marke eingetragen ist, gewährt [36]. In diesem Zusammenhang war die unberechtigte Benutzung der identischen Marke für identische Waren durch einen Dritten ungeachtet dieser Wahrnehmung ganz offensichtlich eine Benutzung als Marke.

63. Schließlich wäre es meiner Meinung nach grundsätzlich nicht wünschenswert, den markenrechtlichen Schutz in einer Weise auszudehnen, die die Benutzung gängiger Verzierungen und Motive wie Streifen ausschließen würde. Der Gerichtshof hat entschieden, dass mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben c und e der Richtlinie im Allgemeininteresse liegende Ziele verfolgt werden, die darin bestehen, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, und eine Form, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen, von allen frei verwendet werden können [37]. Er hat auch ein Allgemeininteresse daran anerkannt, dass die Verfügbarkeit von Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird [38]. Generalanwalt Ruíz-Jarabo äußerte kürzlich gewissermaßen als Koda zu seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Shield Mark [39], in der es um die Frage geht, ob Töne oder Geräusche [40] Marken sein können, einen ähnlichen

34 — Zitiert in Fußnote 30, Randnr. 62. Vgl. auch Urteil vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnrn. 49 bis 52).

35 — Zitiert in Fußnote 32, Randnr. 61 des Urteils.

36 — Vgl. Randnr. 50 des Urteils, die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie zitierend.

37 — Urteil Libertel Groep (zitiert in Fußnote 30), Randnrn. 52 und 53 und die dort zitierte Rechtsprechung.

38 — Urteil Libertel Groep (zitiert in Fußnote 30), Randnr. 55.

39 — Rechtssache C-283/01, Nrn. 48 und 52 der Schlussanträge vom 3. April 2003.

40 — Im Ausgangsverfahren ging es um die ersten neun Noten von Beethovens „Für Elise" (Bagatelle in a-Moll, WoO 59) und das Krähen eines Hahns.

Vorbehalt. Obwohl der vorliegende Fall die geringfügig abweichende Frage nach dem Schutzumfang von Artikel 5 Absatz 2 aufwirft, sprechen meines Erachtens ähnliche Erwägungen des Allgemeininteresses gegen eine Ausdehnung dieses Schutzes, durch die Wirtschaftsteilnehmer an der Benutzung einfacher und seit langem verwendeter Verzierungen und Motive gehindet würden.

64. Die Anwendung des Artikels 5 Absatz 2 setzt folglich voraus, dass das angeblich kollidierende Zeichen als Marke benutzt wird, d. h. zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen. Dies ist nicht der Fall, wenn das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen nur als Verzierung aufgefasst wird.

Ergebnis

65. Ich bin daher der Auffassung, dass die vom Hoge Raad vorgelegten Fragen wie folgt beantwortet werden sollten:

1. Artikel 5 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist nur dann ordnungsgemäß umgesetzt, wenn sich der Inhaber einer in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannten Marke gegen die Benutzung der Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens auf die Art und Weise und unter den Umständen, wie sie in dieser Bestimmung beschrieben sind, nicht nur bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen wehren kann, sondern auch bei Waren oder Dienstleistungen, die mit denen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist.

2. Der Begriff der Ähnlichkeit zwischen einer Marke und einem Zeichen im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 ist anhand des Grades ihrer Ähnlichkeit in sensorischer Hinsicht oder in der Bedeutung zu beurteilen.

3. Der durch Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 gewährte Schutz setzt nicht voraus, dass eine Gefahr der Verwechslung von Marke und Zeichen besteht.

4. Die Anwendung des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 setzt voraus, dass das angeblich kollidierende Zeichen als Marke benutzt wird, d. h. zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen. Dies ist nicht der Fall, wenn das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen nur als Verzierung aufgefasst wird.