Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

18. Juli 2013 *

„Marken — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c, Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a — Verfallsgründe — Begriff ‚ernsthafte Benutzung' — Marke, die in Verbindung mit einer anderen Marke oder als Teil einer zusammengesetzten Marke benutzt wird — Farbe oder Farbkombination, in der eine Marke benutzt wird — Bekanntheit"

In der Rechtssache C-252/12

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich) mit Entscheidung vom 26. April 2012, beim Gerichtshof eingegangen am 16. Mai 2012, in dem Verfahren

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

gegen

Asda Stores Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič (Berichterstatter) sowie der Richter E. Jarašiūnas und A. Ó Caoimh, der Richterin C. Toader und des Richters C. G. Fernlund,

Generalanwältin: J. Kokott,

Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2013,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Specsavers International Healthcare Ltd, der Specsavers BV, der Specsavers Optical Group Ltd und der Specsavers Optical Superstores Ltd, vertreten durch A. Gold und K. Mattila, Solicitors, sowie durch J. Mellor und A. Speck, QC,

* Verfahrenssprache: Englisch.

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch L. Christie als Bevollmächtigten im Beistand von S. Malynicz, Barrister,

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

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

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

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c, Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Specsavers International Healthcare Ltd, der Specsavers BV, der Specsavers Optical Group Ltd und der Specsavers Optical Superstores Ltd (im Folgenden zusammen: Specsavers-Gruppe) einerseits und der Asda Stores Ltd (im Folgenden: Asda) andererseits über eine angebliche Verletzung von für die Specsavers-Gruppe eingetragenen Gemeinschaftsmarken.

Rechtlicher Rahmen

Völkerrecht

3 Art. 5 Buchst. C Abs. 1 und 2 der am 20. März 1883 in Paris unterzeichneten Übereinkunft 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:

„1. Ist in einem Land der Gebrauch der eingetragenen Marke vorgeschrieben, so darf die Eintragung erst nach Ablauf einer angemessenen Frist und nur dann für ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt.

2. Wird eine Fabrik- oder Handelsmarke vom Inhaber in einer Form gebraucht, die von der Eintragung in einem der Verbandsländer [d. h. der Länder, die dem gemäß Art. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft gegründeten Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums angehören] 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 zehnte Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 lautet:

„Der Schutz der Gemeinschaftsmarke sowie jeder eingetragenen älteren Marke, die ihr entgegensteht, ist nur insoweit berechtigt, als diese Marken tatsächlich benutzt werden.“

5 Art. 7 („Absolute Eintragungshindernisse“) dieser Verordnung bestimmt:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

…

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind;

…

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.“

6 Art. 9 („Recht aus der Gemeinschaftsmarke“) Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sieht vor:

„Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

…

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke 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 die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;

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

7 Art. 15 („Benutzung der Gemeinschaftsmarke“) Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1:

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

…“

8 Art. 51 („Verfallsgründe“) Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 schreibt vor:

„Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim [Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt,

a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der [Union] für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen; der Verfall der Rechte des Inhabers kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Antragstellung oder vor Erhebung der Widerklage die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist; wird die Benutzung jedoch innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei Monaten vor Antragstellung oder vor Erhebung der Widerklage begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag auf Verfallserklärung gestellt werden könnte;

…“

Sachverhalt des Ausgangsverfahrens und Vorlagefragen

9 Asda, der eine Supermarktkette gehört, startete im Oktober 2009 eine Werbekampagne für optische Produkte, die sich gegen die Specsavers-Gruppe, die größte Optikergeschäftekette im Vereinigten Königreich und zugleich Hauptkonkurrentin von Asda, richtete. Im Rahmen dieser Werbekampagne verwendete Asda die Werbeslogans „Be a real spec saver at Asda“ („Sei ein echter Brillensparer bei Asda“) und „Spec savings at ASDA“ („Brillenersparnisse bei ASDA“) sowie folgende Logos:



10 Kurz nach dem Start dieser Werbekampagne erhob die Specsavers-Gruppe am 19. Oktober 2009 beim High Court of Justice (England & Wales) (Civil Division) eine Klage gegen Asda, die sie auf eine Verletzung folgender Gemeinschaftsmarken stützte:

— der Gemeinschaftswortmarken Nrn. 1321298 und 3418928, bestehend aus dem Wort „Specsavers“;

— der Gemeinschaftsbildmarken Nrn. 449256 und 1321348 mit folgendem Zeichen (im Folgenden: Marken mit schattiertem Logo):



— der Gemeinschaftsbildmarke Nr. 5608385 mit folgendem Zeichen:



— und der Gemeinschaftsbildmarke Nr. 1358589 mit folgendem Zeichen (im Folgenden: Marke mit wortlosem Logo):



11 Der High Court of Justice (England & Wales) war in einem Urteil vom 6. Oktober 2010 der Auffassung, dass Asda die Gemeinschaftsmarken der Specsavers-Gruppe nicht verletzt habe. Dieses Gericht erklärte außerdem die Marke mit wortlosem Logo wegen Nichtbenutzung für verfallen. Gegen dieses Urteil legte die Specsavers-Gruppe ein Rechtsmittel beim Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ein.

12 Mit Urteil vom 31. Januar 2012 entschied das vorlegende Gericht den Rechtsstreit hinsichtlich der behaupteten Verletzung der Gemeinschaftswortmarken Nrn. 1321298 und 3418928 sowie der Gemeinschaftsbildmarken Nrn. 449256, 1321348 und 5608385 der Specsavers-Gruppe. Es war der Ansicht, die Specsavers-Gruppe könne Asda auf der Grundlage dieser Marken nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 untersagen, die Werbeslogans „Be a real spec saver at Asda“ und „Spec savings at Asda“ sowie das von Asda im Rahmen ihrer Werbekampagne benutzte Logo zu verwenden.

13 Das vorlegende Gericht hielt es jedoch zur Entscheidung des die Marke mit wortlosem Logo betreffenden Teils des Rechtsstreits für erforderlich, den Gerichtshof zu folgenden Punkten zu befragen.

14 Zum einen fragt sich das vorlegende Gericht angesichts des Umstands, dass Asda die Erklärung des Verfalls der Rechte aus der Marke mit wortlosem Logo wegen Nichtbenutzung beantragt hatte, ob die Verwendung der Marken mit schattiertem Logo eine Benutzung der Marke mit wortlosem Logo darstellen kann.

15 Zum anderen möchte dieses Gericht wissen, ob der erhöhte Bekanntheitsgrad des Zeichens in grüner Farbe, dessen sich die Specsavers-Gruppe seit jeher zur Darstellung ihrer Marke mit wortlosem Logo bedient habe, im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 berücksichtigt werden kann, obwohl diese Marke in schwarz-weiß eingetragen worden ist. Seiner Ansicht nach ist diese Frage zu bejahen, doch sei das Unionsrecht insoweit auslegungsbedürftig.

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

1. Soweit ein Unternehmen Gemeinschaftsmarken getrennt hat eintragen lassen für

   a) eine Bildmarke und

   b) eine Wortmarke

   und beide zusammen benutzt, kann eine solche Benutzung eine Benutzung der Bildmarke im Sinne der Art. 15 und 51 der Verordnung Nr. 207/2009 darstellen? Falls ja, worauf ist zur Beurteilung der Frage der Benutzung der Bildmarke abzustellen?

2. Kommt es darauf an, ob

   a) die Wortmarke das Bildzeichen überlagert,

   b) das Unternehmen außerdem die aus dem Bildzeichen und der Wortmarke bestehende Kombinationsmarke als Gemeinschaftsmarke hat eintragen lassen?

3. Hängt die Antwort auf die erste und die zweite Frage davon ab, ob der Durchschnittsverbraucher das Bildzeichen und die Wörter als zwei getrennte Zeichen oder aber in jeweils selbständig kennzeichnender Stellung wahrnimmt? Falls ja, inwiefern?

4. Wenn eine Gemeinschaftsmarke nicht in Farbe eingetragen ist, der Inhaber sie jedoch vielfach in einer bestimmten Farbe oder Farbkombination benutzt hat, so dass sie von einem erheblichen Teil des Publikums (in einem Teil der Union, aber nicht der gesamten Union) gedanklich mit dieser Farbe oder Farbkombination in Verbindung gebracht wird, ist dann die Farbe oder die Farben, in der oder denen der Beklagte das beanstandete Zeichen benutzt, von Bedeutung für die umfassende Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b oder der unlauteren Ausnutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009? Falls ja, inwiefern?

5. Falls dies zu bejahen ist, ist es dann im Rahmen der umfassenden Beurteilung von Bedeutung, dass ein erheblicher Teil des Publikums den Beklagten seinerseits gedanklich mit der Farbe oder bestimmten Farbkombination, die er für das beanstandete Zeichen benutzt, in Verbindung bringt?

Zu den Vorlagefragen

Zu den Fragen 1 bis 3

17 Mit den Fragen 1 bis 3, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 erfüllt ist, wenn eine Gemeinschaftsbildmarke nur zusammen mit einer sie überlagernden Gemeinschaftswortmarke benutzt wird, wobei beide Marken zusammen zusätzlich als Gemeinschaftsmarke eingetragen sind.

18 Alle Beteiligten, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, machen im Wesentlichen geltend, die Benutzung einer Gemeinschaftsbildmarke zusammen mit einer anderen Marke, die eine Wortmarke sei und sie überlagere, könne eine ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 darstellen, sofern diese Bildmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamterscheinungsbild besitze.

19 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass eine Situation wie die im Ausgangsverfahren fragliche, in der eine Wortmarke eine Bildmarke überlagert, von dem in Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 bezeichneten Fall erfasst wird, nämlich demjenigen, dass die Marke in einer Form benutzt wird, die von der Form abweicht, in der die Marke eingetragen worden ist.

20 Die Überlagerung der Marke mit wortlosem Logo durch das Wortzeichen „Specsavers“ verändert in der Tat die Form, in der die Marke eingetragen worden war, da es sich nicht um ein schlichtes Nebeneinanderstellen handelt, werden doch hier bestimmte Teile der Marke mit wortlosem Logo durch das Wortzeichen verdeckt.

21 Sodann folgt unmittelbar aus dem Wortlaut des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009, dass die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Form abweicht, in der sie eingetragen wurde, als Benutzung im Sinne des Unterabs.1 dieses Artikels gilt, sofern durch sie die Unterscheidungskraft der Marke in der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht verändert worden ist.

22 Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne der Verordnung Nr. 207/2009 bedeutet, dass diese 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. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2004, Procter & Gamble/HABM, C-468/01 P bis C-472/01 P, Slg. 2004, I-5141, Randnr. 32, 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).

23 Diese Unterscheidungskraft einer eingetragenen Marke kann sich sowohl aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben. In beiden Fällen genügt es, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die betreffende Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (vgl. entsprechend Urteil vom 7. Juli 2005, Nestlé, C-353/03, Slg. 2005, I-6135, Randnr. 30).

24 Demgemäß kann die Verwendung der Marke mit wortlosem Logo zusammen mit dem dieses überlagernden Wortzeichen „Specsavers“, auch wenn sie letztlich einer Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke oder einer Benutzung in Verbindung mit dieser entspricht, als ernsthafte Benutzung der Marke mit wortlosem Logo als solcher angesehen werden, sofern diese Marke in der Form, in der sie eingetragen wurde – d. h. ohne teilweise Verdeckung durch das sie überlagernde Wortzeichen „Specsavers“ –, immer noch auf die Waren der Specsavers-Gruppe, auf die sich die Eintragung bezieht, verweist, was das vorlegende Gericht zu prüfen hat.

25 Dieser Schlussfolgerung steht nicht entgegen, dass das Wortzeichen „Specsavers“ sowie die Kombination aus dem wortlosen Logo und dem es überlagernden Wortzeichen „Specsavers“ ebenfalls als Gemeinschaftsmarken eingetragen sind.

26 Der Gerichtshof hat nämlich bereits entschieden, dass die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 erfüllt sein kann, wenn die Marke nur vermittels einer anderen zusammengesetzten Marke benutzt wird oder wenn sie nur in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke

eingetragen sind, sofern die Marke weiterhin als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware wahrgenommen wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. April 2013, Colloseum Holding, C-12/12, Randnrn. 35 und 36).

27 Der Gerichtshof hat außerdem zu 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 (ABl. 1989, L 40, S. 1) – diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 – befunden, dass sich der Inhaber einer eingetragenen Marke zum Nachweis für deren Benutzung im Sinne dieser Vorschrift darauf berufen kann, dass diese Marke 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 (Urteil vom 25. Oktober 2012, Rintisch, C-553/11, Randnr. 30).

28 Die Argumente, die den Gerichtshof zu dieser Auslegung des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 veranlasst haben, sind entsprechend auf den Kontext des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 übertragbar.

29 Diese Auslegung wird insbesondere durch den Zweck des Art. 15 Abs.1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 bestätigt, der, indem er 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 dieser Marke ermöglichen soll, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die, ohne dessen Unterscheidungskraft zu beeinflussen, seine bessere Anpassung an die Erfordernisse der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gestatten. Dieser Zweck würde nämlich 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 (vgl. entsprechend Urteil Rintisch, Randnrn. 21 und 22).

30 Im Übrigen steht diese Auslegung des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 im Einklang mit Art. 5 Buchst. C Nr. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft, da nichts in dieser Bestimmung darauf schließen lässt, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke zur Folge hätte, dass seine Benutzung nicht mehr geltend gemacht werden könnte, 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 (vgl. Urteil Rintisch, Randnr. 23).

31 Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ist auf die Fragen 1 bis 3 zu antworten, dass Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass die Voraussetzung einer „ernsthaften Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmungen erfüllt sein kann, wenn eine Gemeinschaftsbildmarke nur in Verbindung mit einer sie überlagernden Gemeinschaftswortmarke benutzt wird, wobei beide Marken zusammen zusätzlich als Gemeinschaftsmarke eingetragen sind; jedoch dürfen die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, verändern.

Zur vierten Frage

32 Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass dann, wenn eine Gemeinschaftsmarke nicht in Farbe eingetragen ist, der Inhaber sie jedoch vielfach in einer bestimmten Farbe oder Farbkombination benutzt hat, so dass diese Marke von einem erheblichen Teil des Publikums

gedanklich mit dieser Farbe oder Farbkombination in Verbindung gebracht wird, die Farbe oder die Farben, die ein Dritter für die Darstellung eines Zeichens verwendet, das der Verletzung dieser Marke beschuldigt wird, für die umfassende Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen oder für die umfassende Beurteilung der unlauteren Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung von Bedeutung sind.

33 Die Specsavers-Gruppe und die Europäische Kommission schlagen vor, diese Frage zu bejahen; nach Ansicht der Regierung des Vereinigten Königreichs ist sie dagegen zu verneinen.

34 Was erstens die Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 angeht, ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist (vgl. insbesondere Urteile vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22, vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnr. 27, und vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, Slg. 2007, I-4529, Randnr. 34).

35 Auch hat der Gerichtshof mehrmals entschieden, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirken. Der Durchschnittsverbraucher nimmt insoweit eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. insbesondere Urteile SABEL, Randnr. 23, Medion, Randnr. 28, und HABM/Shaker, Randnr. 35).

36 Außerdem geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, dass die Verwechslungsgefahr umso größer ist, je größer sich die Kennzeichnungskraft darstellt. Daher genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Urteil vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 18).

37 Zumindest bei einer Marke, die nicht in einer bestimmten oder charakteristischen Farbe, sondern in schwarz-weiß eingetragen ist, beeinflusst die Farbe oder die Farbkombination, in der die Marke in der Folge tatsächlich benutzt wird, die Wirkung, die diese Marke auf den Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren ausübt; diese Farbe oder Farbkombination ist daher geeignet, die Gefahr einer Verwechslung oder einer gedanklichen Verbindung zwischen der älteren Marke und dem Zeichen, das der Verletzung dieser Marke beschuldigt wird, zu erhöhen.

38 Nicht folgerichtig wäre daher die Annahme, dass der Umstand, dass ein Dritter für die Darstellung eines Zeichens, das der Verletzung einer älteren Gemeinschaftsmarke beschuldigt wird, eine Farbe oder Farbkombination verwendet, die für einen erheblichen Teil des Publikums diejenige Farbe oder Farbkombination geworden ist, die von ihm mit dieser älteren Marke aufgrund deren Benutzung durch ihren Inhaber in dieser Farbe oder Farbkombination gedanklich in Verbindung gebracht wird, bei der umfassenden Beurteilung nur deshalb nicht berücksichtigt werden könne, weil die genannte ältere Marke in schwarz-weiß eingetragen wurde.

39 Was zweitens die Prüfung betrifft, ob die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 in unlauterer Weise ausgenutzt wird, so ist auch hier eine umfassende Beurteilung vorzunehmen, die alle relevanten Umstände des konkreten Falles berücksichtigt, zu denen insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören. Hinsichtlich des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke hat

der Gerichtshof zudem entschieden, dass eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind (vgl. Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, Slg. 2009, I-5185, Randnr. 44).

40 Dazu geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die Ähnlichkeit zwischen den Marken der Specsavers-Gruppe und den von Asda verwendeten Zeichen bewusst angestrebt wurde, um beim Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen den beiden Firmenzeichen hervorzurufen. Der Umstand, dass Asda eine ähnliche Farbe wie die von der Specsavers-Gruppe benutzte verwendet hat, um von der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Marken der Specsavers-Gruppe zu profitieren, ist aber ein Faktor, der bei der Beantwortung der Frage berücksichtigt werden muss, ob eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke vorliegt (vgl. entsprechend Urteil L'Oréal u. a., Randnr. 48).

41 Nach alledem ist auf die vierte Frage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass dann, wenn eine Gemeinschaftsmarke nicht in Farbe eingetragen ist, der Inhaber sie jedoch vielfach in einer bestimmten Farbe oder Farbkombination benutzt hat, so dass diese Marke von einem erheblichen Teil des Publikums gedanklich mit dieser Farbe oder Farbkombination in Verbindung gebracht wird, die Farbe oder die Farben, die ein Dritter für die Darstellung eines Zeichens verwendet, das der Verletzung dieser Marke beschuldigt wird, für die umfassende Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen oder für die umfassende Beurteilung der unlauteren Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung von Bedeutung sind.

Zur fünften Frage

42 Mit seiner fünften Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass es einen relevanten Faktor bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der unlauteren Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung darstellt, dass der Dritte, der ein Zeichen benutzt, das der Verletzung der eingetragenen Marke beschuldigt wird, von einem erheblichen Teil des Publikums selbst gedanklich mit der Farbe oder bestimmten Farbkombination, die er zur Darstellung dieses Zeichens verwendet, in Verbindung gebracht wird.

43 Während die Specsavers-Gruppe eine Bejahung dieser Frage vorschlägt, vertritt die Kommission die Ansicht, dass dieser Umstand nur im Rahmen der Beurteilung des rechtfertigenden Grundes im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 berücksichtigt werden könne. Nach Ansicht der Regierung des Vereinigten Königreichs, die eine Verneinung der vierten Frage vorschlägt, ist die fünfte Frage nicht zu beantworten.

44 Hierzu ist festzustellen, dass, wie in den Randnrn. 34 und 39 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, sowohl die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 als auch die unlautere Ausnutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen sind.

45 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss außerdem bei dieser Beurteilung der konkrete Kontext berücksichtigt werden, in dem das angeblich der eingetragenen Marke ähnliche Zeichen benutzt wurde (vgl. in diesem Sinne zu Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 Urteil vom 12. Juni 2008, O2 Holdings und O2 [UK], C-533/06, Slg. 2008, I-4231, Randnr. 64).

46 Somit ist festzustellen, dass der Umstand, dass der Dritte, der ein Zeichen benutzt, das der Verletzung der eingetragenen Marke beschuldigt wird, von einem erheblichen Teil des Publikums selbst gedanklich mit der Farbe oder bestimmten Farbkombination, die er zur Darstellung dieses Zeichens

verwendet, in Verbindung gebracht wird, ein Gesichtspunkt ist, der unter anderen Gesichtspunkten eine gewisse Bedeutung bei der Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr oder unlauteren Ausnutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b oder Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 hat.

47 Zum einen ist nicht auszuschließen, dass ein solcher Umstand die Wahrnehmung der betreffenden Zeichen durch das Publikum beeinflussen und sich damit auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen diesen Zeichen im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 auswirken kann.

48 So könnte im Ausgangsverfahren der Umstand, dass Asda mit der Farbe Grün, die sie für die der Verletzung der Marken der Specsavers-Gruppe beschuldigten Zeichen benutzt, selbst gedanklich in Verbindung gebracht wird, insbesondere zu einer Verringerung der Gefahr einer Verwechslung oder gedanklichen Verbindung dieser Zeichen mit den Marken der Specsavers-Gruppe führen, da die maßgeblichen Verkehrskreise den Eindruck haben könnten, dass die grüne Farbe dieser Zeichen diejenige von Asda sei; dies ist vom vorlegenden Gericht zu prüfen.

49 Zum anderen kann, wie die Kommission in ihren Erklärungen vor dem Gerichtshof geltend gemacht hat, der Umstand, dass der Dritte, der ein der Verletzung der eingetragenen Marke beschuldigtes Zeichen benutzt, von einem erheblichen Teil des Publikums selbst gedanklich mit der Farbe oder bestimmten Farbkombination, die er zur Darstellung dieses Zeichens verwendet, in Verbindung gebracht wird, einen relevanten Faktor bei der Beantwortung der Frage darstellen, ob es für die Benutzung dieses Zeichens einen „rechtfertigenden Grund“ im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 gibt.

50 Demgemäß ist auf die fünfte Frage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass es einen relevanten Faktor bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der unlauteren Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung darstellt, dass der Dritte, der ein der Verletzung der eingetragenen Marke beschuldigtes Zeichen benutzt, von einem erheblichen Teil des Publikums selbst gedanklich mit der Farbe oder bestimmten Farbkombination, die er zur Darstellung dieses Zeichens verwendet, in Verbindung gebracht wird.

Kosten

51 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. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass die Voraussetzung einer „ernsthaften Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmungen erfüllt sein kann, wenn eine Gemeinschaftsbildmarke nur in Verbindung mit einer sie überlagernden Gemeinschaftswortmarke benutzt wird, wobei beide Marken zusammen zusätzlich als Gemeinschaftsmarke eingetragen sind; jedoch dürfen die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen worden ist, verändern.**

2. **Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass dann, wenn eine Gemeinschaftsmarke nicht in Farbe eingetragen ist, der Inhaber sie jedoch vielfach in einer bestimmten Farbe oder Farbkombination benutzt hat, so dass diese Marke von einem erheblichen Teil des Publikums gedanklich mit dieser Farbe oder**

Farbkombination in Verbindung gebracht wird, die Farbe oder die Farben, die ein Dritter für die Darstellung eines Zeichens verwendet, das der Verletzung dieser Marke beschuldigt wird, für die umfassende Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen oder für die umfassende Beurteilung der unlauteren Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung von Bedeutung sind.

3. **Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass es einen relevanten Faktor bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der unlauteren Ausnutzung im Sinne dieser Bestimmung darstellt, dass der Dritte, der ein Zeichen benutzt, das der Verletzung der eingetragenen Marke beschuldigt wird, von einem erheblichen Teil des Publikums selbst gedanklich mit der Farbe oder bestimmten Farbkombination, die er zur Darstellung dieses Zeichens verwendet, in Verbindung gebracht wird.**

Unterschriften