URTEIL DES GERICHTSHOFES

12. November 2002 *

In der Rechtssache C-206/01

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 234 EG vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Vereinigtes Königreich), in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

Arsenal Football Club plc

gegen

Matthew Reed

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe 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)

* Verfahrenssprache: Englisch.

erlässt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten G. C. Rodríguez Iglesias, der Kammerpräsidenten J.-P. Puissochet, M. Wathelet, C. W. A. Timmermans (Berichterstatter) sowie der Richter C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, V. Skouris, der Richterinnen F. Macken und N. Colneric und des Richters S. von Bahr,

Generalanwalt: D. Ruiz-Jarabo Colomer
Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

— des Arsenal Football Club plc, vertreten durch S. Thorley, QC, und T. Mitcheson, Barrister, beauftragt von Lawrence Jones, Solicitors,

— von M. Reed, vertreten durch A. Roughton, Barrister, beauftragt von Stunt & Son, Solicitors,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch N. B. Rasmussen als Bevollmächtigten,

— der EFTA-Überwachungsbehörde, vertreten durch P. Dyrberg als Bevollmächtigten,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen des Arsenal Football Club plc, vertreten durch S. Thorley und T. Mitcheson, von M. Reed, vertreten durch A. Roughton und S. Malynicz, Barrister, und der Kommission, vertreten durch N. B. Rasmussen und M. Shotter als Bevollmächtigte, in der Sitzung vom 14. Mai 2002,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 13. Juni 2002,

folgendes

Urteil

1 Der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, hat mit Beschluss vom 4. Mai 2001, beim Gerichtshof eingegangen am 18. Mai 2001, gemäß Artikel 234 EG zwei Fragen nach der Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe 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, im Folgenden: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen dem Arsenal Football Club plc (im Folgenden: Arsenal FC) und Matthew Reed über den Verkauf und das Angebot zum Verkauf von Schals durch Herrn Reed, auf denen in großen Buchstaben das Wortzeichen „Arsenal" steht, das für den Arsenal FC insbesondere für derartige Waren als Marke eingetragen ist.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrechtliche Regelung

3 In der ersten Begründungserwägung der Richtlinie wird festgestellt, dass das Markenrecht der einzelnen Mitgliedstaaten Unterschiede aufweise, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden könnten. Zur Errichtung und zum Funktionieren des Binnenmarktes sei folglich eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich. In der dritten Begründungserwägung der Richtlinie wird ausgeführt, dass es gegenwärtig nicht notwendig sei, die Markenrechte der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen.

4 In der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie heißt es:

„Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen ..."

5 Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie bestimmt:

„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."

6 Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben a und b der Richtlinie sieht Folgendes vor:

„Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen ..."

7 In Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie heißt es:

„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."

8 Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie lautet:

„Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

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

c) die Marke, falls dies notwendig ist, die Hinweise auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht."

Nationale Regelung

9 Im Vereinigten Königreich wird das Markenrecht im Trade Marks Act (Markengesetz) 1994 geregelt, der zur Umsetzung der Richtlinie an die Stelle des Trade Marks Act 1938 getreten ist.

10 Section 10 (1) des Trade Marks Act 1994 bestimmt:

„Eine Markenverletzung begeht, wer im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist."

11 Section 10 (2) (b) des Trade Marks Act 1994 lautet:

„Eine Markenverletzung begeht, wer im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen benutzt, bei dem wegen

...

b) der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und für die das Zeichen benutzt wird,

für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird."

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

12 Der Arsenal FC ist ein renommierter Fußballklub, der in der ersten englischen Liga spielt. Er wird auch mit dem Namen „The Gunners" bezeichnet und seit langem mit zwei Emblemen in Verbindung gebracht, dem Wappenemblem („the crest device") und dem Kanonenemblem („the cannon device").

13 1989 wurden für den Arsenal FC u. a. die Wörter „Arsenal" und „Arsenal Gunners" sowie das Kanonen- und das Wappenemblem für eine Gruppe von Waren, darunter Konfektionsartikel, Sportbekleidung und Schuhe, als Marken eingetragen. Der Arsenal FC entwirft und vertreibt seine eigenen Waren oder lässt sie über das Netz seiner Vertragshändler herstellen und liefern.

14 Da seine Handels- und Werbetätigkeiten im Bereich des Verkaufs von Souvenirs und Fanartikeln unter den genannten Marken in den letzten Jahren einen außerordentlichen Aufschwung genommen haben und ihm bedeutende Einkünfte verschaffen, versuchte der Arsenal FC sicherzustellen, dass die „offiziellen", d. h. die für den Arsenal FC oder mit seiner Genehmigung hergestellten, Waren klar identifiziert werden können, und bemühte sich, seine Anhänger zu überzeugen, nur solche Waren zu kaufen. Zudem ging er zivil- und strafrechtlich gegen Händler vor, die nicht offizielle Waren verkauften.

15 Herr Reed verkauft seit 1970 in verschiedenen Verkaufsständen außerhalb des abgegrenzten Bereiches des Stadions des Arsenal FC Fußball-Souvenirs und -Fanartikel, auf denen fast durchgehend Zeichen abgebildet sind, die auf den

Arsenal FC verweisen. Von der Gesellschaft KT Sports, die der Klub mit dem Verkauf seiner Waren an die Händler außerhalb dieses Stadions beauftragt hat, konnte er nur sehr geringe Mengen der genannten offiziellen Waren erwerben. 1991 und 1995 ließ der Arsenal FC nicht offizielle Waren im Besitz von Herrn Reed beschlagnahmen.

16 Nach den Angaben des vorlegenden Gerichts wird im Ausgangsverfahren nicht bestritten, dass Herr Reed in einem seiner Verkaufsstände Schals verkauft und zum Verkauf angeboten hat, auf denen Zeichen abgebildet waren, die in großen Buchstaben auf den Arsenal FC verwiesen und bei denen es sich um nicht offizielle Waren handelte.

17 Das Gericht führt außerdem aus, dass sich in diesem Verkaufsstand ein großes Plakat mit folgendem Text befunden habe:

„Die Aufschrift und die Logos auf den angebotenen Waren dienen ausschließlich zu Dekorationszwecken und implizieren keinerlei Zugehörigkeit zu oder Geschäftsbeziehung mit den Herstellern oder Vertriebshändlern irgendeines anderen Produktes. Original Arsenal-Waren sind nur die mit den Etiketten ‚Original-Arsenal-Ware' gekennzeichneten Waren."

18 Zudem weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass Herr Reed, wenn er sich ausnahmsweise offizielle Artikel habe beschaffen können, gegenüber seinen Kunden u. a. durch Anbringen eines Etiketts mit der Aufschrift „Original" klar zwischen offiziellen und nicht offiziellen Waren unterschieden habe. Die offiziellen Waren seien im Übrigen zu höheren Preisen verkauft worden.

19 In der Auffassung, dass Herr Reed mit dem Verkauf der fraglichen nicht offiziellen Schals zum einen aufgrund von „passing off" — den Angaben des vorlegenden Gerichts zufolge handelt es sich dabei um das Verhalten eines Dritten, das derart irreführt, dass eine große Zahl von Personen annimmt oder zu der Annahme verleitet wird, dass die von diesem Dritten verkauften Waren solche des Klägers seien, mit dessen Zustimmung verkauft würden oder eine Geschäftsbeziehung mit diesem ausdrückten — der außervertraglichen Haftung unterliege und zum anderen seine Marken verletzt habe, erhob der Arsenal FC gegen diesen Händler eine Klage beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

20 In Anbetracht der Umstände des Ausgangsverfahrens wies das vorlegende Gericht die auf außervertragliche Haftung (aufgrund von „passing off") gestützte Klage des Arsenal FC ab; es begründete dies im Wesentlichen damit, dass dieser Klub nicht habe nachweisen können, dass es in den betroffenen Verkehrskreisen tatsächlich zu Verwechslungen gekommen sei, und insbesondere nicht, dass alle von Herrn Reed verkauften nicht offiziellen Waren vom Publikum als vom Arsenal FC stammend oder als von diesem autorisiert angesehen würden. Dazu hat das vorlegende Gericht insbesondere ausgeführt, die Zeichen, die auf den von Herrn Reed verkauften Artikeln angebracht seien und auf den Arsenal FC verwiesen, schienen ihm keinerlei Herkunftsangabe in Bezug auf diese Artikel zu enthalten.

21 Was den auf Section 10 (1) und (2) (b) des Trade Marks Act 1994 gestützten Klageanspruch des Arsenal FC aus einer Markenverletzung betrifft, wies das vorlegende Gericht das Vorbringen des Klubs zurück, die Benutzung der als Marken eingetragenen Zeichen durch Herrn Reed werde von den Adressaten als Angabe über die Herkunft der Waren („badge of origin") aufgefasst und stelle demnach eine Benutzung dieser Zeichen „als Marken" („trademark use") dar.

22 Tatsächlich würden die auf den Waren von Herrn Reed angebrachten Zeichen vom Publikum als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit („badge of support, loyalty or affiliation") verstanden.

23 Angesichts dieser Umstände kam das vorlegende Gericht zu dem Schluss, die auf Markenverletzung gestützte Klage des Arsenal FC könne nur dann Erfolg haben, wenn der Schutz, den Section 10 des Trade Marks Act 1994 und die durch dieses Gesetz umgesetzte Richtlinie dem Markeninhaber verliehen, auch andere Benutzungen als die Benutzung als Marke verbiete, was eine weite Auslegung dieser Regelungen bedinge.

24 Dazu führt das vorlegende Gericht aus, die Annahme, dass einem Dritten auch andere Benutzungen als die Benutzung als Marke verwehrt würden, führe zu Widersprüchen. Bei der gegenteiligen Annahme, wonach nur die Benutzung als Marke reglementiert sei, stoße man jedoch auf ein Problem in Bezug auf den Wortlaut der Richtlinie und des Trade Marks Act 1994, in denen die Verletzung als die Benutzung eines „Zeichens" und nicht als die Benutzung einer „Marke" definiert werde.

25 Insbesondere angesichts dieses Wortlauts habe der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich) im Urteil Philips Electronics Ltd v Remington Consumer Products ([1999] RPC 809]) entschieden, dass die Benutzung eines als Marke eingetragenen Zeichens eine Markenrechtsverletzung darstellen könne, auch wenn es nicht als Marke benutzt werde. Der High Court bemerkt, dass die Rechtslage in Bezug auf diese Frage trotzdem unsicher bleibe.

26 Im Übrigen wies das vorlegende Gericht das Argument von Herrn Reed hinsichtlich der behaupteten Ungültigkeit der Marken des Arsenal FC zurück.

27 Unter diesen Umständen hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„1. Wenn eine Marke rechtsgültig eingetragen ist und

a) ein Dritter im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und

b) der Dritte nicht unter Berufung auf Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG geltend machen kann, dass keine Markenrechtsverletzung vorliege,

kann sich dann der Dritte gegenüber der geltend gemachten Verletzung damit verteidigen, dass die beanstandete Benutzung nicht auf die kommerzielle Herkunft (d. h. auf eine durch geschäftlichen Verkehr hergestellte Verbindung zwischen den Waren und dem Markeninhaber) hinweist?

2. Falls dies bejaht wird: Ist eine solche Verbindung aufgrund der Tatsache anzunehmen, dass die fragliche Benutzung als ein Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wird?“

Zu den Vorlagefragen

28 Die beiden Vorlagefragen sind zusammen zu prüfen.

Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

29 Der Arsenal FC macht geltend, nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie könne der Markeninhaber die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens verbieten, ohne dass die Ausübung dieses Abwehrrechts von der Voraussetzung abhänge, dass das Zeichen als Marke benutzt werde. Der mit dieser Bestimmung gewährte Schutz gelte demnach gegenüber der Benutzung des Zeichens durch einen Dritten auch dann, wenn diese Benutzung nicht auf eine Verbindung zwischen der Ware und dem Markeninhaber hindeute. Diese Auslegung werde durch Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie bestätigt, da die dort vorgesehenen speziellen Beschränkungen der Ausübung der Rechte aus der Marke zeigten, dass eine derartige Benutzung grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie falle und nur in den in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie abschließend aufgeführten Fällen zulässig sei.

30 Hilfsweise beruft sich der Arsenal FC darauf, dass im konkreten Fall die Benutzung des mit der Marke Arsenal identischen Zeichens durch Herrn Reed jedenfalls als Benutzung der Marke als Marke zu beurteilen sei, da mit dieser Benutzung die Herkunft der Waren angezeigt werde und es nicht darauf ankomme, ob der Markeninhaber bezeichnet werde.

31 Herr Reed trägt vor, die im Ausgangsverfahren fraglichen Geschäftstätigkeiten fielen nicht unter Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie, da der Arsenal FC nicht nachgewiesen habe, dass das Zeichen als Marke, d. h. zur Angabe der Herkunft der Waren, benutzt werde, wie es die Richtlinie, insbesondere ihr Artikel 5, erfordere. Wenn das Publikum das Zeichen nicht als Herkunftsangabe wahrnehme, stelle die Benutzung keine Benutzung des Zeichens als Marke dar. In Bezug auf Artikel 6 der Richtlinie deute nichts in dieser Bestimmung darauf hin, dass sie eine abschließende Liste der Tätigkeiten enthalte, die keine Verletzung darstellten.

32 Die Kommission macht geltend, auf das Recht, das dem Markeninhaber nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie zukomme, habe es keinen Einfluss, dass der Dritte das Zeichen nicht als Marke, insbesondere auch nicht als Herkunftsangabe, benutze, sondern das Publikum auf anderem Wege darüber informiere, dass die Waren nicht von dem Markeninhaber stammten oder dass die Benutzung des Zeichens von diesem nicht einmal genehmigt sei. Spezifischer Zweck der Marke sei es nämlich, zu gewährleisten, dass allein der Inhaber durch die Anbringung der Marke einer Ware ihre Ursprungsidentität geben könne. Zudem ergebe sich aus der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie, dass der in ihrem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehene Schutz absolut sei.

33 In der mündlichen Verhandlung hat die Kommission ergänzt, dass sich der Begriff der Benutzung der Marke als Marke, sofern er als erheblich anerkannt werde, auf eine Benutzung zur Unterscheidung von Waren beziehe und nicht auf eine Benutzung zur Angabe der Herkunft. Dieser Begriff erfasse auch Benutzungen durch Dritte, die die Interessen des Markeninhabers beeinträchtigten, etwa das am Ruf der Marke. Jedenfalls schließe es die Wahrnehmung des mit einer Wortmarke identischen Wortes „Arsenal" durch das Publikum als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Inhaber der Marke nicht aus, dass die betreffenden Waren damit zugleich als von dem Markeninhaber stammend wahrgenommen würden. Eine solche Wahrnehmung bestätige vielmehr die Unterscheidungskraft der Marke und erhöhe die Gefahr, dass die Waren als von dem Markeninhaber stammend wahrgenommen würden. Auch wenn die Benutzung der Marke als Marke ein erhebliches Kriterium sei, müsse der Markeninhaber daher berechtigt sein, die im Ausgangsverfahren fragliche Geschäftstätigkeit zu verbieten.

34 Die EFTA-Überwachungsbehörde trägt vor, damit sich der Markeninhaber auf Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie berufen könne, müsse der Dritte das Zeichen entsprechend der ersten, traditionellen Funktion der Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen benutzen, d. h. die Marke als Marke benutzen. Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt sei, könne sich der Inhaber nur auf die in Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie bezeichneten Bestimmungen des nationalen Rechts berufen.

35 Die Voraussetzung der Benutzung der Marke als Marke im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie, die als Voraussetzung der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen zu verstehen sei, sei jedoch ein gemeinschaftsrechtlicher Begriff, der weit ausgelegt werden und insbesondere die Benutzung als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber umfassen müsse.

36 Der Umstand, dass der Dritte, der die Marke auf Waren anbringe, darauf hinweise, dass diese nicht von dem Markeninhaber stammten, schließe eine Verwechslungsgefahr für weite Kreise der Verbraucher nicht aus. Wenn der Inhaber nicht das Recht hätte, gegen ein entsprechendes Verhalten Dritter vorzugehen, könnte dies eine allgemeine Benutzung des Zeichens zur Folge haben, die der Marke schließlich ihre Unterscheidungskraft nehmen und so ihre erste, traditionelle Funktion in Gefahr bringen würde.

Antwort des Gerichtshofes

37 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 5 der Richtlinie die „Rechte aus der Marke" definiert und Artikel 6 der Richtlinie Vorschriften über die „Beschränkung der Wirkungen der Marke" enthält.

38 Nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie gestattet es dieses ausschließliche Recht dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie führt nicht abschließend Benutzungsformen auf, die der Inhaber nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie verbieten kann. Andere Bestimmungen der Richtlinie, wie z. B. Artikel 6, legen bestimmte Beschränkungen der Wirkungen der Marke fest.

39 Hinsichtlich der Situation im Ausgangsverfahren ergibt sich aus Randnummer 19 und Anhang V des Vorlagebeschlusses, dass das Wort „Arsenal" in großen Buchstaben auf den von Herrn Reed zum Verkauf angebotenen Schals abgebildet ist und mit anderen, deutlich weniger auffallenden Angaben wie insbesondere „The Gunners" verbunden ist, die sich alle auf den Markeninhaber, d. h. den Arsenal FC, beziehen. Diese Schals sind u. a. für Anhänger des Arsenal FC bestimmt, die sie insbesondere während der Spiele des Klubs tragen.

40 Unter diesen Umständen wird das mit der Marke identische Zeichen, wie das vorlegende Gericht dargelegt hat, im geschäftlichen Verkehr benutzt, da die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt. Es handelt sich zudem um den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie geregelten Fall, d. h. um die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist.

41 Dazu ist insbesondere festzustellen, dass die im Ausgangsverfahren in Frage stehende Benutzung „für Waren" im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie erfolgt, da sie die Anbringung des mit der Marke identischen Zeichens auf Waren und das Angebot, das Inverkehrbringen oder den Besitz von Waren im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 Buchstaben a und b der Richtlinie betrifft.

42 Für die Antwort auf die Vorlagefragen ist es notwendig, zu bestimmen, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie es dem Markeninhaber gestattet, jede Benutzung im geschäftlichen Verkehr eines mit der Marke identischen Zeichens durch Dritte für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, zu verbieten, oder ob dieses Abwehrrecht dafür, dass der Inhaber es ausüben kann, voraussetzt, dass insofern ein spezifisches Interesse des Inhabers als Markeninhaber gegeben ist, als die Benutzung des fraglichen Zeichens durch einen Dritten eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen würde oder könnte.

43 Hierzu ist erstens darauf zu verweisen, dass Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie eine umfassende Harmonisierung vornimmt und das ausschließliche Recht von Markeninhabern in der Gemeinschaft festlegt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. November 2001 in den Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99, Zino Davidoff und Levi Strauss, Slg. 2001, I-8691, Randnr. 39, und die dort zitierte Rechtsprechung).

44 Aus der neunten Begründungserwägung der Richtlinie ergibt sich, dass damit bezweckt wird, dem Markeninhaber „im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz" zu gewährleisten, wobei dieses Ziel als „von wesentlicher Bedeutung" eingestuft wird.

45 Um zu vermeiden, dass der dem Markeninhaber gewährte Schutz von Staat zu Staat anders ausfällt, ist es daher Sache des Gerichtshofes, Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie und insbesondere den dort verwendeten Begriff „benutzen", der den Gegenstand der Vorlagefragen in dieser Rechtssache bildet, einheitlich auszulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil Zino Davidoff und Levi Strauss, Randnrn. 42 und 43).

46 Zweitens ist darauf zu verweisen, dass die Richtlinie nach ihrer ersten Begründungserwägung bezweckt, die Unterschiede zwischen den Markenrechten der Mitgliedstaaten abzubauen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können.

47 Das Markenrecht ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag schaffen und erhalten will. In einem solchen System müssen die Unternehmen in der Lage sein, die Kunden durch die Qualität ihrer Waren oder ihrer Dienstleistungen an sich zu binden, was Kennzeichen voraussetzt, mit denen sich diese identifizieren lassen (vgl. u. a. Urteile vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache C-10/89, Hag GF, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 13, und vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 21).

48 Insoweit besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Damit die Marke nämlich ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten und erhalten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. u. a. die Urteile vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77, Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7, und vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 30).

49 Der Gemeinschaftsgesetzgeber hat diese Hauptfunktion der Marke anerkannt, indem er in Artikel 2 der Richtlinie bestimmt hat, dass Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen, nur dann eine Marke sein können, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. Urteil Merz & Krell, Randnr. 23).

50 Damit diese Herkunftsgarantie, die die Hauptfunktion der Marke darstellt, gewährleistet werden kann, muss der Markeninhaber vor Konkurrenten geschützt werden, die unter Missbrauch der Stellung und des guten Rufes der Marke widerrechtlich mit dieser Marke versehene Waren veräußern (vgl. u. a. die Urteile Hoffmann-La Roche, Randnr. 7, und vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95, Loendersloot, Slg. 1997, I-6227, Randnr. 22). In dieser Hinsicht

unterstreicht die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie die Absolutheit des durch die Marke gewährten Schutzes im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen und denen, für die die Marke eingetragen ist. Zweck dieses Schutzes sei es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten.

51 Aus diesen Erwägungen folgt, dass das in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie niedergelegte ausschließliche Recht gewährt wurde, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Markeninhaber zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Die Ausübung dieses Rechts muss daher auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.

52 Die Ausschließlichkeit des Rechts, das dem Markeninhaber nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie durch die eingetragene Marke gewährt wird, lässt sich nämlich nur in den Grenzen des Anwendungsbereichs dieser Bestimmung rechtfertigen.

53 Dazu ist darauf zu verweisen, dass nach Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie die Absätze 1 bis 4 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 berühren.

54 Der Inhaber kann nämlich die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nicht verbieten, wenn diese Benutzung im Hinblick auf die Funktionen der Marke seine Interessen als Markeninhaber nicht beeinträchtigen kann. So sind bestimmte Benutzungen zu rein beschreibenden Zwecken vom Anwendungsbereich des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie ausgeschlossen, da sie keines der Interessen beeinträchtigen, die diese Bestimmung schützen soll, und daher nicht

unter den Begriff der Benutzung in deren Sinne fallen (vgl. in Bezug auf eine Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken hinsichtlich der Merkmale der angebotenen Ware Urteil vom 14. Mai 2002 in der Rechtssache C-2/00, Hölterhoff, Slg. 2002, I-4187, Randnr. 16).

55 Dazu ist ohne weiteres festzustellen, dass die Situation im Ausgangsverfahren grundlegend von der abweicht, die zu dem genannten Urteil Hölterhoff geführt hat. Im vorliegenden Fall werden die Zeichen im Zusammenhang mit Verkäufen an Verbraucher und offenkundig nicht nur zu rein beschreibenden Zwecken benutzt.

56 Angesichts der Aufmachung des Wortes Arsenal auf den im Ausgangsverfahren betroffenen Waren und der weiteren, weniger wichtigen Angaben auf diesen Waren (vgl. Randnr. 39 dieses Urteils) lässt die Benutzung dieses Zeichens den Eindruck aufkommen, dass eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber besteht.

57 Dieser Schluss wird durch den Hinweis im Verkaufsstand von Herrn Reed, wonach die im Ausgangsverfahren betroffenen Waren keine offiziellen Waren des Arsenal FC sind (vgl. Randnr. 17 dieses Urteils), nicht in Frage gestellt. Auch wenn man unterstellt, dass ein Dritter sich in einem Verfahren wegen Markenverletzung zu seiner Verteidigung auf einen solchen Hinweis berufen kann, ist nämlich festzustellen, dass sich im Ausgangsverfahren nicht ausschließen lässt, dass einige Verbraucher insbesondere dann, wenn ihnen die Waren vorgelegt werden, nachdem sie von Herrn Reed verkauft worden sind und den Verkaufsstand verlassen haben, in dem sich der Hinweis befand, das Zeichen als Angabe des Arsenal FC als Herkunftsunternehmen der Waren auffassen könnten.

58 Im Übrigen ist festzustellen, dass im Ausgangsverfahren auch nicht gewährleistet ist, dass alle durch die Marke gekennzeichneten Waren, wie es nach der in

Randnummer 48 dieses Urteils angeführten Rechtsprechung erforderlich ist, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder geliefert worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.

59 Die im Ausgangsverfahren betroffenen Waren werden nämlich außerhalb der Kontrolle des Arsenal FC als Markeninhaber geliefert, da feststeht, dass diese Waren weder vom Arsenal FC noch von seinen Vertragshändlern stammen.

60 Unter diesen Umständen ist die Benutzung eines Zeichens, das mit der im Ausgangsverfahren betroffenen Marke identisch ist, geeignet, die Herkunftsgarantie, die nach der in der Randnummer 48 dieses Urteils angeführten Rechtsprechung die Hauptfunktion der Marke darstellt, zu gefährden. Es handelt sich folglich um eine Benutzung, gegen die der Markeninhaber nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie vorgehen kann.

61 Da feststeht, dass im Ausgangsverfahren die Benutzung des betroffenen Zeichens durch den Dritten geeignet ist, die Herkunftsgarantie für die Ware zu beeinträchtigen, und dass es dem Markeninhaber möglich sein muss, dagegen vorzugehen, wird dies nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Marke im Rahmen dieser Benutzung als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wird.

62 Nach alledem ist auf die Fragen des vorlegenden Gerichts zu antworten, dass der Markeninhaber in einem nicht unter Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie fallenden konkreten Fall wie dem des Ausgangsverfahrens nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie dagegen vorgehen kann, dass ein Dritter im geschäftlichen Verkehr ein mit einer rechtsgültig eingetragenen Marke identisches Zeichen für

Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist. Dies wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass das betreffende Zeichen im Rahmen dieser Benutzung als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wird.

Kosten

63 Die Auslagen der Kommission und der EFTA-Überwachungsbehörde, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. 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.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, mit Beschluss vom 4. Mai 2001 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

Der Markeninhaber kann in einem nicht unter Artikel 6 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken fallenden konkreten Fall

wie dem des Ausgangsverfahrens nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie dagegen vorgehen, dass ein Dritter im geschäftlichen Verkehr ein mit einer rechtsgültig eingetragenen Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist. Dies wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass das betreffende Zeichen im Rahmen dieser Benutzung als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wird.

Rodríguez Iglesias Puissochet

Wathelet Timmermans Gulmann Edward

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. November 2002.

Der Kanzler

R. Grass

Der Präsident

G. C. Rodríguez Iglesias