Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

21. Februar 2013*

„Gemeinschaftsmarken — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Art. 9 Abs. 1 — Begriff ‚Dritter' — Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke"

In der Rechtssache C-561/11

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spanien) mit Entscheidung vom 27. Oktober 2011, beim Gerichtshof eingegangen am 8. November 2011, in dem Verfahren

Fédération Cynologique Internationale

gegen

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano, der Richter A. Borg Barthet, M. Ilešič (Berichterstatter) und M. Safjan sowie der Richterin M. Berger,

Generalanwalt: P. Mengozzi,

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 3. Oktober 2012,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Fédération Cynologique Internationale, vertreten durch E. Jordi Cubells, abogado,

— der Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, vertreten durch S. Doménech López, abogado,

— der griechischen Regierung, vertreten durch D. Kalogiros und G. Papadaki als Bevollmächtigte,

— der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigte im Beistand von S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst und R. Vidal Puig als Bevollmächtigte,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 15. November 2012

folgendes

Urteil

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

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Fédération Cynologique Internationale (im Folgenden: FCI) und der Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (im Folgenden: FCIPPR), in dem die FCI eine Verletzungsklage erhoben und die Nichtigerklärung einer Marke beantragt hat.

Rechtlicher Rahmen

3 Art. 8 („Relative Eintragungshindernisse“) der Verordnung bestimmt:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

a) wenn sie mit der älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) ‚Ältere Marken‘ im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität, die den nachstehenden Kategorien angehören:

i) Gemeinschaftsmarken;

ii) in einem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum eingetragene Marken;

iii) mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierte Marken;

iv) aufgrund internationaler Vereinbarungen mit Wirkung in der Gemeinschaft eingetragene Marken;

b) Anmeldungen von Marken nach Buchstabe a, vorbehaltlich ihrer Eintragung;

c) Marken, die am Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, in einem Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind.

(3) Auf Widerspruch des Markeninhabers ist von der Eintragung auch eine Marke ausgeschlossen, die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

(4) Auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Gemeinschaft oder des Mitgliedstaats

a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind;

b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde."

4 Art. 9 („Recht aus der Gemeinschaftsmarke") der Verordnung sieht vor:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke 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 Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der 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 das Zeichen mit der 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 Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

…

(3) Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden. Jedoch kann eine angemessene Entschädigung für Handlungen verlangt werden, die nach Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke

vorgenommen werden und die nach Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Gemeinschaftsmarke verboten wären. Das angerufene Gericht darf bis zur Veröffentlichung der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen."

5 Art. 12 („Beschränkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke") der Verordnung bestimmt:

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

a) seinen Namen oder seine Anschrift

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

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

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

6 Titel IV („Eintragungsverfahren") der Verordnung besteht aus den Art. 36 bis 45.

7 Art. 40 („Bemerkungen Dritter") der Verordnung sieht in Abs. 1 vor:

„Natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher können beim [Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)] nach der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die Marke von Amts wegen und insbesondere nach Artikel 7 von der Eintragung auszuschließen ist. …"

8 Art. 41 („Widerspruch") der Verordnung bestimmt:

„(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke kann gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarke Widerspruch mit der Begründung erhoben werden, dass die Marke nach Artikel 8 von der Eintragung auszuschließen ist; …

…

(3) Der Widerspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebühr entrichtet worden ist. Der Widerspruch kann innerhalb einer vom [HABM] bestimmten Frist zur Stützung des Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorbringen."

9 Art. 53 Abs. 1 der Verordnung lautet:

„Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim [HABM] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) wenn eine in Artikel 8 Absatz 2 genannte ältere Marke besteht und die Voraussetzungen der Absätze 1 oder 5 des genannten Artikels erfüllt sind;

b) wenn eine in Artikel 8 Absatz 3 genannte Marke besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind;

c) wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind."

10 Art. 54 („Verwirkung durch Duldung") der Verordnung sieht in Abs. 1 vor:

„Hat der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund dieser älteren Marke weder die Nichtigerklärung dieser jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist."

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

11 Die FCI ist Inhaberin der Gemeinschaftswort- und -bildmarke Nr. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Die Marke wurde am 28. Juni 2005 angemeldet und am 5. Juli 2006 im Register eingetragen. Eingetragen wurde folgendes Zeichen:



12 Diese Marke wurde u. a. für die Organisation und die Durchführung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke hinsichtlich von Hunden, die Ausbildung im Bereich der Zucht, Aufzucht, Pflege und des Haltens von Hunden, die Veranstaltung und die Durchführung von Hundezuchtschauen, die Erstellung von Abstammungs- und Kontrollnachweisen für Hunde auf dem Gebiet der Population und Genetik sowie die Zucht, Aufzucht und Pflege von Hunden eingetragen.

13 Die FCIPPR ist Inhaberin der folgenden nationalen Marken:

— nationale Wortmarke Nr. 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., die am 23. September 2004 angemeldet und am 20. Juni 2005 im Register eingetragen wurde;

— nationale Wort- und Bildmarke Nr. 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, die am 9. August 2007 angemeldet und am 12. März 2008 im Register eingetragen wurde:



— nationale Wort- und Bildmarke Nr. 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., die am 11. Februar 2008 angemeldet und am 26. August 2008 im Register eingetragen wurde:



14 Die FCIPPR ist auch Inhaberin der Gemeinschaftsbildmarke Nr. 7597529. Diese Marke wurde am 12. Februar 2009 angemeldet und am 3. September 2010 im Register eingetragen. Eingetragen wurde folgendes Zeichen:



15 Diese Marken der FCIPPR wurden u. a. für Wettbewerbe und Ausstellungen von Rassetieren, die Ausstellung von Titeln, Auszeichnungen und Ausweisen, für Schriften, Formulare und Material in Bezug auf Stammbäume von Hunden sowie für Schriften und Kataloge über Rassehunde eingetragen.

16 Die FCI erhob gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarke Nr. 7597529 der FCIPPR Widerspruch, der jedoch wegen unterbliebener Entrichtung der entsprechenden Gebühr zurückgewiesen wurde. Am 18. November 2010 beantragte die FCI beim HABM die Nichtigerklärung dieser Marke. Am 11. Juli 2011 beantragte die FCIPPR die Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens wegen der Einleitung des Ausgangsverfahrens. Das HABM gewährte die Aussetzung am 20. September 2011.

17 Am 18. Juni 2010 reichte die FCI gegen die FCIPPR beim Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria eine Klageschrift ein, die zwei Klagen umfasste:

— eine Klage wegen Verletzung ihrer Gemeinschaftsmarke Nr. 4438751 und

— eine Klage auf Nichtigerklärung der nationalen Marken Nr. 2614806, Nr. 2786697 und Nr. 2818217 der FCIPPR, die insbesondere darauf gestützt wurde, dass diese Marken die Gefahr einer Verwechslung mit der Gemeinschaftsmarke Nr. 4438751 der FCI mit sich brächten.

18 Die FCIPPR bestritt, dass die Gefahr einer Verwechslung der von ihr benutzten Zeichen mit der Gemeinschaftsmarke Nr. 4438751 der FCI bestehe, und beantragte im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung dieser Gemeinschaftsmarke, da sie bösgläubig eingetragen worden sei und die Gefahr einer Verwechslung mit ihrer älteren nationalen Marke Nr. 2614806 bestehe.

19 Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts wirft das Ausgangsverfahren die Frage auf, ob das ausschließliche Recht, das Art. 9 Abs. 1 der Verordnung dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, hier der FCI, gewähre, einem Dritten, der Inhaber einer später eingetragenen Gemeinschaftsmarke sei, hier der FCIPPR, entgegengehalten werden könne, solange diese letztere Marke nicht für nichtig erklärt worden sei.

20 Das vorlegende Gericht führt aus, dass Art. 9 Abs. 1 der Verordnung zwei verschiedene Auslegungen zulasse. Zum einen könnte diese Bestimmung dahin ausgelegt werden, dass das ausschließliche Recht aus einer Gemeinschaftsmarke deren Inhaber nicht gestatte, dem Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke zu verbieten, diese zu benutzen. Nur wenn diese zweite Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt werde, könne der Inhaber der ersten Gemeinschaftsmarke eine Verletzungsklage erheben. Diese Auslegung sei vom Tribunal Supremo (Spanien) in einem Urteil vom 23. Mai 1994 vertreten und vom Tribunal de Marca Comunitaria (Spanien) bestätigt worden, wie dessen Urteil vom 18. März 2010 zeige.

21 Zum anderen könnte Art. 9 Abs. 1 der Verordnung dahin ausgelegt werden, dass das Recht des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke jedem beliebigen Dritten entgegengehalten werden könne, einschließlich desjenigen, der später eine Gemeinschaftsmarke eingetragen habe, auch wenn diese nicht zuvor oder gleichzeitig für nichtig erklärt worden sei.

22 Unter diesen Umständen hat der Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof die folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Erstreckt sich in einem Rechtsstreit wegen Verletzung des ausschließlichen Rechts aus einer Gemeinschaftsmarke das in Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vorgesehene Recht, Dritten ihre Benutzung im geschäftlichen Verkehr zu verbieten, auf jedweden Dritten, der ein Zeichen benutzt, das eine Verwechslungsgefahr impliziert (da es der Gemeinschaftsmarke ähnlich ist und für ähnliche Dienstleistungen oder Waren eingetragen ist), oder ist hiervon ein Dritter, der ein zu seinen Gunsten als Gemeinschaftsmarke eingetragenes verwechselbares Zeichen benutzt, ausgenommen, solange die Eintragung der jüngeren Marke nicht für nichtig erklärt wird?

Zur Vorlagefrage

Zur Zulässigkeit

23 Die FCI hält die Vorlagefrage für unzulässig. Sie macht erstens geltend, dass die Frage hypothetisch sei, da die erbetene Auslegung nicht erforderlich sei, um im Ausgangsverfahren zu entscheiden. Die in der Klageschrift der FCI enthaltenen Klagen beträfen nämlich nur die nationalen Marken Nr. 2614806, Nr. 2786697 und Nr. 2818217; die zu einem späteren Zeitpunkt eingetragene Gemeinschaftsmarke Nr. 7597529 werde in der Klageschrift nicht angesprochen. Die FCIPPR habe auf diese Gemeinschaftsmarke im Übrigen weder in ihrer Klagebeantwortung noch in ihrer Widerklage Bezug genommen, abgesehen von einer Erwähnung zu Informationszwecken.

24 Die FCI trägt außerdem vor, dass die Auslegung von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel lasse. Die Vorlagefrage sei weitgehend von der Rechtsprechung des Tribunal Supremo beeinflusst, wonach eine Verletzungsklage, die vom Inhaber einer früher eingetragenen Marke gegen den Inhaber einer später eingetragenen Marke erhoben werde, nicht erfolgreich sein könne, wenn diese letztere Marke nicht zuvor für nichtig erklärt worden sei.

25 Zweitens seien die Verteidigungsrechte der Parteien des Ausgangsverfahrens verletzt worden, weil das vorlegende Gericht die Vorlagefrage von Amts wegen gestellt habe, ohne dass die Parteien Gelegenheit gehabt hätten, sich vor Schluss der mündlichen Verhandlung zur Zweckmäßigkeit eines Vorlageverfahrens zu äußern.

26 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass in einem Verfahren nach Art. 267 AEUV, das auf einer klaren Aufgabentrennung zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof beruht, allein das nationale Gericht, das mit dem Rechtsstreit befasst ist und in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende Entscheidung fällt, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung für den Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorzulegenden Fragen zu beurteilen hat. Daher ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, über ihm vorgelegte Fragen zu befinden, wenn diese die Auslegung des Unionsrechts betreffen (vgl. u. a. Urteile vom 18. Juli 2007, Lucchini, C-119/05, Slg. 2007, I-6199, Randnr. 43, vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Slg. 2011, I-527, Randnr. 15, sowie vom 25. Oktober 2011, eDate Advertising u. a., C-509/09 und C-161/10, Slg. 2011, I-10269, Randnr. 32).

27 Der Gerichtshof kann es nur dann ablehnen, über das Vorabentscheidungsersuchen eines nationalen Gerichts zu befinden, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind (vgl. u. a. Urteile Lucchini, Randnr. 44, TeliaSonera Sverige, Randnr. 16, sowie eDate Advertising u. a., Randnr. 33).

28 Im vorliegenden Fall geht aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten jedoch nicht offensichtlich hervor, dass die erbetene Auslegung des Unionsrechts in keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand des Rechtsstreits steht oder das vom vorlegenden Gericht aufgeworfene Problem hypothetischer Natur ist.

29 Aus den Akten ergibt sich vielmehr, dass mit den von der FCI erhobenen Klagen die Benutzung der Zeichen, die ihre frühere Gemeinschaftsmarke verletzen könnten, durch die FCIPPR in Frage gestellt wird. Zu diesen Zeichen gehört das von der jüngeren Gemeinschaftsmarke Nr. 7597529 erfasste. Die FCI hat in ihrer Klageschrift auch ausdrücklich auf die Benutzung und die Anmeldung dieser Gemeinschaftsmarke durch die FCIPPR Bezug genommen.

30 Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass der Umstand, dass die Parteien des Ausgangsverfahrens vor dem vorlegenden Gericht keine unionsrechtlichen Probleme aufgeworfen haben, der Anrufung des Gerichtshofs durch das nationale Gericht nicht entgegensteht. Wenn Art. 267 Abs. 2 und 3 AEUV die Anrufung des Gerichtshofs für den Fall vorsieht, dass „eine solche Frage einem nationalen Gericht gestellt wird", soll diese Anrufung damit nicht allein auf die Fälle beschränkt werden, in denen auf Initiative der einen oder der anderen Partei eine Frage nach der Auslegung oder Gültigkeit des Unionsrechts gestellt wird, sondern sollen vielmehr auch Fälle erfasst werden, in denen das nationale Gericht selbst eine solche Frage aufwirft und eine Entscheidung darüber „zum Erlass seines Urteils für erforderlich" hält (Urteile vom 16. Juni 1981, Salonia, 126/80, Slg. 1981, 1563, Randnr. 7, und vom 8. März 2012, Huet, C-251/11, Randnr. 23).

31 Das Vorabentscheidungsersuchen ist daher als zulässig anzusehen.

Zur Beantwortung der Frage

32 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass sich das ausschließliche Recht des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke, Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Zeichen zu benutzen, die mit seiner Marke identisch oder ihr ähnlich sind, auf einen Dritten erstreckt, der Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke ist, ohne dass diese letztere Marke zuvor für nichtig erklärt werden müsste.

33 Zunächst ist festzustellen, dass Art. 9 Abs. 1 der Verordnung nicht danach unterscheidet, ob der Dritte Inhaber einer Gemeinschaftsmarke ist oder nicht. Diese Bestimmung erkennt dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke also ein ausschließliches Recht zu, das es ihm gestattet, „Dritten" zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr Zeichen zu benutzen, die seine Marke verletzen könnten (vgl. entsprechend Urteil vom 16. Februar 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, Randnrn. 33 und 34).

34 Sodann ist Art. 54 der Verordnung zu berücksichtigen, der die Verwirkung durch Duldung betrifft und bestimmt, dass „der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke[, der] die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke … während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren … geduldet [hat], … weder die Nichtigerklärung dieser jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen [kann]".

35 Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, bevor eine Verwirkung durch Duldung eintritt, sowohl beim HABM die Nichtigerklärung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke verlangen als auch sich mit einer Verletzungsklage vor einem Gemeinschaftsmarkengericht ihrer Benutzung widersetzen kann.

36 Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass weder Art. 12 der Verordnung, der die Beschränkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke betrifft, noch eine andere Bestimmung der Verordnung das ausschließliche Recht des Inhabers der Gemeinschaftsmarke ausdrücklich zugunsten eines Dritten, der Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke ist, einschränkt.

37 Aus dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung und aus deren allgemeiner Systematik ergibt sich somit, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke es dem Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke verbieten können muss, diese zu benutzen.

38 Dem steht nicht entgegen, dass der Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke ebenfalls über ein ausschließliches Recht nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung verfügt.

39 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der Verordnung, wie die Europäische Kommission in ihren Erklärungen ausgeführt hat, im Licht des Prioritätsprinzips auszulegen sind, das besagt, dass die ältere Gemeinschaftsmarke Vorrang vor der jüngeren Gemeinschaftsmarke hat (vgl. entsprechend Urteil Celaya Emparanza y Galdos Internacional, Randnr. 39).

40 Insbesondere aus Art. 8 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 1 der Verordnung geht nämlich hervor, dass bei einer Kollision zwischen zwei Marken vermutet wird, dass die zuerst eingetragene die Voraussetzungen für den gemeinschaftlichen Schutz vor der als zweite eingetragenen erfüllt.

41 Ferner ist das Vorbringen der FCIPPR zurückzuweisen, wonach die Merkmale des Verfahrens für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken es erforderten, dass die Marke, wenn am Ende dieses Verfahrens ihre Eintragung zugelassen werde, ihrem Inhaber ein Benutzungsrecht gewähre, das nicht durch einen Antrag auf Nichtigerklärung beim HABM oder eine Widerklage in einem Verletzungsverfahren in Frage gestellt werden könne.

42 Es trifft zwar zu, dass das Verfahren für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken, wie es in den Art. 36 bis 45 der Verordnung geregelt ist, eine Prüfung in der Sache umfasst, um vor der Eintragung zu klären, ob die Gemeinschaftsmarke die Voraussetzungen für den gemeinschaftlichen Schutz erfüllt.

43 Dieses Verfahren sieht außerdem eine Phase der Veröffentlichung vor, in der Dritte beim HABM schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen können, dass die Marke von Amts wegen von der Eintragung auszuschließen ist, sowie die Möglichkeit für die Inhaber älterer Marken, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke gegen deren Eintragung Widerspruch unter Berufung insbesondere auf die relativen Eintragungshindernisse des Art. 8 zu erheben.

44 Diese Umstände sind jedoch, wie der Generalanwalt in den Nrn. 32 und 42 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, nicht entscheidend.

45 Zum einen ist festzustellen, dass sich trotz der Garantien des Verfahrens für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken nicht gänzlich ausschließen lässt, dass ein Zeichen, das eine ältere Gemeinschaftsmarke verletzen kann, als Gemeinschaftsmarke eingetragen wird.

46 Dies gilt insbesondere dann, wenn der Inhaber der älteren Gemeinschaftsmarke nicht nach Art. 41 der Verordnung Widerspruch erhoben hat oder wenn das HABM diesen Widerspruch wegen Nichteinhaltung der in Abs. 3 dieses Artikels aufgestellten Verfahrenserfordernisse nicht in der Sache geprüft hat, wie dies im Übrigen im Ausgangsverfahren der Fall war.

47 Zum anderen hat der Gerichtshof im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. 2002, L 3, S. 1) bereits entschieden, dass sich die Verletzungsklagen und die Nichtigkeitsklagen in ihrem Gegenstand und ihren Wirkungen voneinander unterscheiden, so dass die Möglichkeit für den Inhaber eines älteren eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, eine Verletzungsklage gegen den Inhaber eines später eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu erheben, nicht geeignet ist, einen gegen Letzteren gerichteten Antrag auf Nichtigerklärung beim HABM sinnlos werden zu lassen (Urteil Celaya Emparanza y Galdos Internacional, Randnr. 50).

48 Diese Feststellung gilt entsprechend für Gemeinschaftsmarken, so dass davon auszugehen ist, dass die Möglichkeit für den Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, eine Verletzungsklage gegen den Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke zu erheben, weder einen Antrag auf Nichtigerklärung beim HABM noch die im Rahmen des Verfahrens für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken verfügbaren Mechanismen der Vorabkontrolle sinnlos werden lassen kann.

49 Im Übrigen ist auf die Notwendigkeit hinzuweisen, die Hauptfunktion der Marke zu erhalten, die darin besteht, die Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern zu gewährleisten (Urteil vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 51).

50 Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang bereits wiederholt entschieden, dass das in Art. 9 Abs. 1 der Verordnung niedergelegte ausschließliche Recht gewährt wurde, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber der Marke zu ermöglichen, d. h., um sicherzustellen, dass die Marke ihre eigentlichen Funktionen erfüllen kann (vgl. Urteil vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417, Randnr. 75 und die dort angeführte Rechtsprechung).

51 Wie jedoch der Generalanwalt in den Nrn. 43 und 44 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, wäre der Schutz, den Art. 9 Abs. 1 der Verordnung dem Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke gewährt, erheblich geschwächt, wenn dieser, um die Benutzung eines die Funktionen seiner Marke beeinträchtigenden Zeichens durch einen Dritten zu verbieten, warten müsste, bis die jüngere Gemeinschaftsmarke des Dritten für nichtig erklärt worden ist.

52 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 der Verordnung dahin auszulegen ist, dass sich das ausschließliche Recht des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke, Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Zeichen zu benutzen, die mit seiner Marke identisch oder ihr ähnlich sind, auf einen Dritten erstreckt, der Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke ist, ohne dass diese letztere Marke zuvor für nichtig erklärt werden müsste.

Kosten

53 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 (Erste Kammer) für Recht erkannt:

Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass sich das ausschließliche Recht des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke, Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr Zeichen zu benutzen, die mit seiner Marke identisch oder ihr ähnlich sind, auf einen Dritten erstreckt, der Inhaber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke ist, ohne dass diese letztere Marke zuvor für nichtig erklärt werden müsste.

Unterschriften