

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

vom 13. Juni 2002¹

1. Kann der Inhaber einer eingetragenen Marke Dritten jegliche nicht von Artikel 6 der Ersten Markenrichtlinie (im Folgenden: Richtlinie oder Erste Richtlinie)² erfasste Benutzung von identischen Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr verbieten oder erfasst die nach Artikel 5 bestehende Ausschließlichkeit vielmehr nur eine Benutzung, die die Herkunft, d. h. die Verbindung zwischen dem Markeninhaber und den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke steht, erkennen lässt? Und weist, sofern diese zweite Frage zu bejahen sein sollte, die Benutzung, die ein Gefühl der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Inhaber des Zeichens zum Ausdruck bringt, auf diese Verbindung hin?

2. Das sind die Zweifel, die der High Court of Justice (England & Wales) — im Folgenden: High Court — vom Gerichtshof in diesem Vorabentscheidungsverfahren ausgeräumt wissen möchte.

¹ — Originalsprache: Spanisch.

² — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

I — Sachverhalt des Ausgangsverfahrens und Vorlagefragen

3. Die Gesellschaft Arsenal Football Club Plc (im Folgenden: Arsenal) ist ein berühmter englischer Fußballverein, der 1886 gegründet wurde und auch unter dem Namen „the Gunners“ bekannt ist.

4. Seit 1989 sind für ihn zwei Wortmarken, „Arsenal“ und „Arsenal Gunners“, sowie zwei Bildmarken, das so genannte Wappenemblem (The Crest Device) und das so genannte Kanonenemblem (The Cannon Device) eingetragen, die zur Kennzeichnung von Konfektionswaren, Bekleidungsstücken und Sportschuhen, Waren, die von der Warenklasse 25 der internationalen Klassifikation für die Eintragung von Marken erfasst werden, bestimmt sind.

5. Matthew Reed ist ein Händler, der seit 1970 in der Umgebung des Fußballfeldes von Highbury, des Stadions des klagenden Clubs, Souvenirs und Bekleidungsstücke,

die sich auf den Club beziehen, verkauft. Auf diesen Artikeln sind die Zeichen abgebildet, die für den Verein als Marken eingetragen sind.

6. Insbesondere vermarktet er Schals, auf denen als wesentliches Merkmal das Wort „Arsenal“ erscheint. Es handelt sich nicht um offizielle Artikel des Clubs, worauf Herr Reed in den Verkaufsständen, in denen er seine Tätigkeit ausübt, mit einem großen Plakat mit folgendem Text hinweist:

„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.“

7. Arsenal erhob gegen Herrn Reed zwei Klagen: eine wegen Kennzeichenmissbrauchs (passing off) und eine wegen Verletzung des Markenrechts, über die in einem gemeinsamen Prozess verhandelt wird. Die erste Klage wurde abgewiesen, da der klagende Club nach Auffassung des High Court nicht bewiesen hatte, dass es bei den Verbrauchern tatsächlich zu Verwechslungen komme, und insbesondere nicht nachgewiesen hatte, dass das Publikum davon ausgehe, dass die von dem Beklagten verkauften Waren von Arsenal stammten oder mit seiner Genehmigung vermarktet würden.

8. Im Rahmen der zweiten Klage wies der High Court das Argument von Arsenal zurück, die Benutzung der für Arsenal als Marken eingetragenen Angaben und Symbole durch Herrn Reed werde von den Verbrauchern als Gebrauch angesehen, der auf die Herkunft der Produkte hinweise (badge of origin), d. h. als Benutzung des Zeichens „als Marke“ (trademark use).

9. Nach Ansicht des britischen Gerichts werden die Namen und Symbole, die der Beklagte auf den von ihm verkauften Waren anbringt, vom Publikum als Zeugnis der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit (badge of support, loyalty or affiliation) verstanden.

10. Vor diesem Hintergrund hat der High Court 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 des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken geltend machen kann, dass keine Markenrechtsverletzung vorliege,

12. In der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2002 haben die Parteien des Ausgangsverfahrens und die Kommission mündlich Stellung genommen.

III — Rechtlicher Rahmen

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?

1. *Gemeinschaftsrecht: Erste Richtlinie*

13. Die Richtlinie „hat zum Ziel, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken anzugleichen, um Unterschiede zu beseitigen, die geeignet sind, den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr zu behindern und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt zu verfälschen. Sie zielt jedoch nicht auf eine vollständige Angleichung dieser Rechtsvorschriften ab, so dass das Eingreifen des Gemeinschaftsgesetzgebers auf bestimmte Aspekte bezüglich durch Eintragung erworbener Marken beschränkt bleibt.“³

II — Verfahren vor dem Gerichtshof

11. Arsenal, Herr Reed, die Kommission und die EFTA-Überwachungsbehörde haben in dem Verfahren innerhalb der in Artikel 20 der EG-Satzung des Gerichtshofes dafür festgelegten Frist schriftliche Erklärungen eingereicht.

14. Artikel 2 der Richtlinie bestimmt:

„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere

³ — Nummer 3 der meiner Schlussanträge vom 6. November 2001 in der beim Gerichtshof anhängigen Rechtssache C-273/00 (Sieckmann). Vgl. auch die erste, dritte, vierte und fünfte Begründungserwägung der Ersten Richtlinie.

Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

Waren oder Dienstleistungen (Buchstabe a). Er umfasst die Fälle der Nachbildung und der missbräuchlichen Benutzung. Nach diesem Buchstaben wird, worauf die EFTA-Überwachungsbehörde in ihren schriftlichen Erklärungen ausdrücklich hinweist, ein Schutz gegen Kopien gewährt. Der Schutz ist absolut und unbedingt⁵ und unterliegt nur den Beschränkungen des Artikels 6 der Richtlinie.

15. Artikel 5 umreißt unter dem Titel „Rechte aus der Marke“ die verschiedenen Stufen rechtlichen Schutzes, der den Inhabern dieser Form gewerblichen Eigentums nach der Richtlinie zu gewähren ist⁴.

18. Buchstabe b erfasst drei Fälle: den Gebrauch identischer Zeichen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen, den umgekehrten Fall, d. h. den Gebrauch ähnlicher Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen, und schließlich den Gebrauch ähnlicher Zeichen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen. In diesen Fällen ist der Schutz vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr abhängig, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird⁶.

A — Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie

16. Nach Absatz 1 wird dem Markeninhaber die Möglichkeit eingeräumt, Dritten die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr zu verbieten. Er unterscheidet jedoch zwei Nutzungsgrade und dementsprechend unterschiedliche Schutzniveaus.

19. Im Verlauf dieses Vorabentscheidungsverfahrens haben die in der mündlichen Verhandlung erschienenen Beteiligten darüber gestritten, ob das Recht das Marken-

17. Der erste besteht in der Benutzung eines identischen Zeichens für identische

5 — Vgl. die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie. Ich werde unten noch genauer ausführen, was meiner Meinung nach unter „absolutem Schutz“ zu verstehen ist.

6 — Es besteht eine vollständige Parallelität zwischen Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1, der die Eintragungshindernisse und die möglichen Ungültigkeitsgründe bestimmt. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes stellt der Begriff der Gefahr einer gedanklichen Verbindung, der in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie verwendet wird, keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern soll dessen Umfang genauer bestimmen (vgl. statt aller Urteil vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98, *Marca Mode*, Slg. 2000, I-4861, Randnr. 34).

4 — Der Inhalt des Artikels 5 der Richtlinie wird im Urteil vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97 (*BMW*, Slg. 1999, I-905, Randnrn. 27 ff.) untersucht. Ich selbst hatte in meinen Schlussanträgen vom 21. März 2002 in der beim Gerichtshof anhängigen Rechtssache C-23/01 (*Robelco*) die Gelegenheit, diese Bestimmung zu prüfen (Randnrn. 24 ff.).

inhabers so weit reicht, dass er den Gebrauch der Marke oder, noch weiter gehend, den Gebrauch des die Marke bildenden Zeichens verbieten kann. Dieser Streit ist nebensächlich. Gegenstand der Richtlinie sind die eingetragenen Marken⁷, also die Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen und die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden⁸. Bei identischen Symbolen⁹ benutzt daher der unbefugte Verwender die Marke als solche (also das eingetragene Zeichen)¹⁰, während er bei ähnlichen Symbolen Angaben benutzt, die zwar annähernd gleich, aber per definitionem nicht die Marke sind¹¹.

20. Entscheidend ist, dass der Markeninhaber einem Dritten, der die Marke für identische oder nicht identische Waren oder Dienstleistungen benutzt oder der Zeichen oder Angaben benutzt, die, insgesamt betrachtet¹², aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit

den für den Inhaber eingetragenen bei den Verbrauchern Verwechslungen bewirken können, diese Benutzung verbieten kann.

B — Artikel 5 Absätze 2 und 5 der Richtlinie

21. Die Richtlinie verfolgt eine Teilharmonisierung. Sie betrifft nur die durch Ertragung erworbenen Marken¹³. Es handelt sich bis zu einem gewissen Grad um eine Mindestbestimmung¹⁴, die es den Mitgliedstaaten nicht verwehrt, in bestimmten Fällen den von der Gemeinschaftsregelung gewährten Schutz zu erweitern.

22. Einer dieser Fälle ist der der bekannten Marken¹⁵ im Sinne von Artikel 5 Absatz 2, wonach die nationalen Rechtsordnungen über die Vorgaben des Gemeinschaftsgesetzgebers hinausgehen und die Benutzung eines ähnlichen Zeichens auch für

7 — Artikel 1 der Richtlinie.

8 — Artikel 2 der Richtlinie.

9 — Beim Gebrauch für identische Waren oder Dienstleistungen oder auch beim Gebrauch für nicht identische, aber ähnliche Waren oder Dienstleistungen.

10 — Darum geht es im vorliegenden Fall, da Herr Reed Bekleidungsstücke verkauft, auf denen Zeichen abgebildet sind, die für Arsenal als Marken eingetragen sind.

11 — Generalanwalt Jacobs führt in seinen Schlussanträgen vom 17. Januar 2002 in der beim Gerichtshof anhängigen Rechtssache C-291/00 (LTJ Diffusion) aus, Identität liege dann vor, wenn die Marke ohne jede andere Hinzufügung, Weglassung oder Veränderung als solche, die entweder minimal oder völlig unbedeutend seien, wiedergegeben werde. Im Fall solcher Abweichungen habe das nationale Gericht zunächst festzustellen, was der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als die fraglichen Zeichen wahrnehme, und dann eine Gesamtbeurteilung der bildlichen, klanglichen und anderen mit den Sinnesorganen wahrnehmbaren oder sich aus dem Bedeutungszusammenhang erschließenden Merkmale und des durch sie hervorgerufenen Gesamteindrucks vorzunehmen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien.

12 — Zur umfassenden Beurteilung eines Zeichens vgl. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (Sabel, Slg. 1997, I-6191, Randnrn. 22 und 23) und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnrn. 18 und 19).

13 — Vgl. die dritte und vierte Begründungserwägung sowie Artikel 1 der Richtlinie.

14 — Vgl. dazu die siebte Begründungserwägung der Richtlinie.

15 — In der neunten Begründungserwägung der Richtlinie heißt es: „Zur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs ist es von wesentlicher Bedeutung, zu erreichen, dass die eingetragenen Marken in Zukunft im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen. Hiervon bleibt jedoch die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, bekannten Marken einen weitergehenden Schutz zu gewähren.“

nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen verbieten können. Es handelt sich um einen speziellen nationalen Schutz, der ergänzend und fakultativ gewährt werden kann ¹⁶.

ses Recht gegenüber unlauterer Konkurrenz geschützt werden ¹⁹.

C — Die Artikel 6 und 7 der Richtlinie

23. Zum anderen lässt die Richtlinie die Bestimmungen der Mitgliedstaaten unberührt, die ihre Grundlage in anderen Bereichen der Rechtsordnung haben und vor der Benutzung eines als Marke eingetragenen Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, schützen. Diese Regelung, die in der sechsten Begründungserwägung angekündigt wird ¹⁷, findet sich in Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie.

25. Diese beiden Bestimmungen sind die „Kehrseite der Medaille“, deren „Vorderseite“ Artikel 5 der Richtlinie darstellt, und sie dienen dazu, die Rechte des Inhabers der eingetragenen Marke mit dem Allgemeininteresse am freien Warenverkehr und an der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen ²⁰.

24. In beiden Fällen ist der Schutz von der Bedingung abhängig, dass derjenige, der das Recht an der Marke verletzt, einen ungerechtfertigten Vorteil aus dem Bekanntheitsgrad der Marke zu gewinnen sucht oder dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke beeinträchtigt werden kann. Damit soll dem Inhaber eines Unterscheidungszeichens das Recht auf die Wahrung seines Geschäftswertes (goodwill) ¹⁸ gewährleistet und die-

26. Beide Artikel setzen die Grenzen der Befugnisse des Markeninhabers fest und beschreiben die Fälle, in denen er Dritten den Gebrauch der Marke nicht verbieten kann, sei es, weil es sich um einzelne Zeichen oder um ihre Benutzung für spezielle Zwecke handelt (Artikel 6), sei es, weil wirtschaftspolitische Gründe es nahe legen, eine Segmentierung des innergemeinschaftlichen Marktes durch die Errichtung von Schranken für die von mir in der letzten Nummer erwähnten Freiheiten zu verhindern (Artikel 7).

16 — Vgl. die Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs (insbesondere Nr. 46) vom 21. März 2002 in der beim Gerichtshof anhängigen Rechtssache C-292/00 (Davidoff).

17 — „Diese Richtlinie schließt nicht aus, dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden.“

18 — Vgl. Nr. 27 meiner Schlussanträge in der Rechtssache *Robelco* (zitiert in Fußnote 4).

19 — In Bezug auf Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie hat dies Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache *Davidoff* (Nr. 66) ausgeführt.

20 — Urteil *BMW* (Randnr. 62).

2. *Recht des Vereinigten Königreichs*

27. Die Erste Richtlinie wurde mit dem Trade Marks Act 1994, der das seit 1938 geltende Vorläufergesetz ersetzte, in die britische Rechtsordnung umgesetzt.

28. Artikel 10 dieses Gesetzes lautet:

„1. 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.

2. 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.“

IV. Analyse der Vorlagefragen

29. Der High Court wendet sich an den Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Inhaber einer Marke und einem Dritten, der Waren vermarktet, die derselben Klasse wie die Waren angehören, für die die Marke eingetragen ist, und auf denen das Zeichen abgebildet ist, wobei er allerdings darauf hinweist, dass diese Verwendung des Unterscheidungszeichens weder die Zugehörigkeit noch irgendeine Verbindung zum Inhaber ausdrücken soll.

30. Die Fragen des britischen Gerichts betreffen demnach die Auslegung des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie. Die Antworten des Gerichtshofes müssen jedoch auf der Grundlage einer vollständigen Prüfung dieser Vorschrift und der mit ihr zusammenhängenden Bestimmungen erarbeitet werden.

1. *Erste Vorlagefrage*

A — Systematische Auslegung der Artikel 5, 6 und 7 der Richtlinie

31. In der Richtlinie werden die Rechte des Inhabers einer eingetragenen Marke positiv und negativ abgegrenzt.

32. Aus der von mir oben vorgenommenen Untersuchung ergibt sich als erste Folge, dass die Richtlinie in Bezug auf die positive Abgrenzung die Harmonisierung der Rechte des Markeninhabers, die Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren zu verbieten, verfolgt (Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie), indem sie in Fällen der Ähnlichkeit verlangt, dass eine Verwechslungsgefahr besteht. Wie die EFTA-Überwachungsbehörde bemerkt, ist der Schutz vor Nachahmungen und Verwechslungen Bestandteil des Gemeinschaftsrechts.

33. In den Bereich des Gemeinschaftsrechts fällt auch der obligatorische Schutz bekannter Marken (Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie) vor der Benutzung durch Dritte zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren. Dieser Schutz ist auch dann zu gewähren, wenn keine Verwechslungs-

gefahr besteht, da andernfalls die Marken dieser Art gegenüber der Benutzung für ähnliche Waren schlechter geschützt würden als gegenüber dem Gebrauch für Waren, die keine Ähnlichkeiten aufweisen²¹.

34. Der Sinn des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie ist meiner Meinung nach, dass bekannte Marken in jedem Fall, unabhängig von der Verwechslungsgefahr, geschützt werden müssen²². In Bezug auf Zeichen dieser Art bestimmt die Richtlinie

21 — Generalanwalt Jacobs vertritt allerdings in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Davidoff den Standpunkt, dass die bekannten Marken in der Gemeinschaftsrechtsordnung denselben Schutz genießen wie die übrigen Marken. Seiner Meinung nach können Unterscheidungszeichen dieser Art nur dann vom zusätzlichen und fakultativen Schutz, den Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie zulässt, erfasst werden, wenn die streitigen Waren oder Dienstleistungen nicht ähnlich sind. Im Fall ähnlicher Waren oder Dienstleistungen müsse dagegen das nationale Gericht im Licht der Rechtsprechung des Gerichtshofes zum besonderen Schutz von Marken mit hoher Unterscheidungskraft prüfen, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1 bestehe (Nr. 68). Ungeachtet seiner sehr gut begründeten Schlussanträge erkennt mein Kollege Jacobs jedoch weiterhin an, dass es „einen Bereich geben mag, in dem eine bekannte Marke nicht gegen die Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke geschützt ist“ (Nr. 51), obwohl er gleich darauf ausführt, dass dieser Bereich „wohl von geringer praktischer Bedeutung ist“, zumal er durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes über die Marken mit hoher Unterscheidungskraft noch weiter eingeschränkt werde. Wenn es ein alternatives Auslegungskriterium gibt, kann kein anderes Kriterium angenommen werden, das zu einem anerkanntermaßen unsinnigen Ergebnis führt, indem man vorgibt, es sei praktisch unerheblich und werde durch die Rechtsprechung abgemildert.

Zudem glaube ich, dass die These von Jacobs von einer falschen Prämisse ausgeht. Je mehr Unterscheidungskraft ein Zeichen besitzt, desto geringer ist die Verwechslungsgefahr. Die Eintragung der Bezeichnung „Coco-Colo“ für Erfrischungsgetränke und die entsprechende Vermarktung dieser Waren wird aufgrund der Unterscheidungskraft, der Verbreitung und der Wertschätzung der Marke „Coca-Cola“ keinerlei Verwechslungsgefahr mit den von Coca-Cola vertriebenen Getränken bewirken. Über das Kriterium der Verwechslungsgefahr können die bekannten Marken daher ohne Schutz gegenüber denjenigen bleiben, die ähnliche Angaben zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren benutzen.

22 — Diese Auslegung ergibt sich implizit aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes, der im Urteil Sabel (Randnr. 20) ausgeführt hat, dass nach Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie „der Inhaber einer bekannten Marke es sogar dann, wenn die betreffenden Waren nicht ähnlich sind, verbieten kann, mit seiner Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen ohne rechtfertigenden Grund zu benutzen, ohne dass eine Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden müsste“.

die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, soweit es sich um die Benutzung für identische oder ähnliche Waren handelt, und stellt es den Mitgliedstaaten frei, sie auch gegenüber der Benutzung für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu schützen. In beiden Fällen wird lediglich verlangt, dass der Dritte, der eine bekannte Marke ohne rechtfertigenden Grund benutzt, sie in unlauterer Weise ausnutzt oder ihre Unterscheidungskraft oder ihr Prestige und ihren Ruf beeinträchtigt.

35. Die mit der Richtlinie verfolgte Harmonisierung erfasst demnach weder die bekannten Marken, wenn die betreffenden Waren nicht einmal ähnlich sind, noch die Regelung bestimmter Benutzungsformen des Symbols, die nicht darauf abzielen, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden (Artikel 5 Absätze 2 und 5 der Richtlinie).

36. Die negativen Grenzen werden alle vom Gemeinschaftsrecht bestimmt, auch wenn eine dieser Grenzen (die in Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie geregelte)²³ von der Anerkennung bestimmter Rechte in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten abhängt.

37. Im Ausgangsverfahren geht es um die Benutzung eines als Marke eingetragenen

23 — „Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein älteres Recht von örtlicher Bedeutung anerkannt, so gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu verbieten.“

Zeichens zur Kennzeichnung identischer Waren. Dieser Sachverhalt lässt sich demnach grundsätzlich unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie subsumieren, so dass er vollständig von der Richtlinie und der von ihr verfolgten Harmonisierung erfasst wird.

38. Aus der systematischen Untersuchung der verschiedenen Absätze des Artikels 5 ergibt sich als zweite Folge, dass der Markeninhaber nach den Absätzen 1 und 2 nicht „jegliche Benutzung“ der Marke verbieten kann, sondern nur die Benutzungsformen, die die von ihr verkörperten Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen unterscheiden²⁴ sollen²⁵. Andernfalls wäre Absatz 5 überflüssig.

39. Absatz 1 schützt mit anderen Worten die Richtigkeit der Information, die das eingetragene Zeichen über die von ihm verkörperten Waren oder Dienstleistungen liefert, und damit deren Identifizierung. Absatz 2 schützt die Inhaber bekannter Marken vor der Ausnutzung durch Dritte, und zwar unabhängig von dieser Funktion als Herkunftszeichen, und lässt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, den Schutz

24 — Weiter unter werde ich die Tragweite des Begriffes „Unterscheidung“ in Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie untersuchen.

25 — Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie führt beispielhaft verschiedene Benutzungsformen einer Marke auf, die der Inhaber Dritten verbieten kann:

„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 oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
- c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
- d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.“

auf die Fälle nicht ähnlicher Waren oder Dienstleistungen auszudehnen. Absatz 5 schließlich nimmt vom Anwendungsbereich der Richtlinie den Schutz einer Marke vor der Benutzung zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen aus. Die Benutzung eines Zeichens zu einem anderen Zweck als der Unterscheidung einer Ware oder Dienstleistung von anderen Waren oder Dienstleistungen wird, kurz gesagt, von Artikel 5 Absatz 1 nicht erfasst.

40. Demnach kann der Inhaber einer eingetragenen Marke nach Artikel 5 Absatz 1 verbieten, dass ein Dritter im geschäftlichen Verkehr die Marke oder ein ihr ähnliches Zeichen zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren oder Dienstleistungen benutzt, was im Übrigen mit der Definition der Marke nach Artikel 2 der Richtlinie im Einklang steht²⁶. Um es anders auszudrücken und die Formulierungen des High Court und der in diesem Vorabentscheidungsverfahren aufgetretenen Beteiligten aufzugreifen: Der Inhaber kann verbieten, dass ein Dritter seine Marke als solche benutzt²⁷.

26 — In diesem Sinne hat sich Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-2/00 (Hölderhoff, Urteil vom 14. Mai 2002, I-4187) geäußert (vgl. insbesondere Nr. 37, I-4189).

27 — Dies ist im Übrigen der Standpunkt des Gerichtshofes, der in Randnr. 38 des Urteils BMW Folgendes ausgeführt hat: „Ob Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie oder Artikel 5 Absatz 5 Anwendung findet, hängt in der Tat davon ab, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt. ...“

B — Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe „Benutzung der Marke zu Unterscheidungszwecken“ und „Benutzung als Marke“

41. Die Aussage, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke einem Dritten die Benutzung „der Marke als Marke“ verbieten kann, besagt letztlich nichts. Es ist deshalb notwendig, diesen unbestimmten Rechtsbegriff inhaltlich auszufüllen, wobei die Funktionen der Marke stets zu beachten sind²⁸.

42. Bei anderen Gelegenheiten und in anderen Kontexten²⁹ habe ich ausgeführt, dass die Marke zwar dazu dient, die von verschiedenen Unternehmen stammenden Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, um dem Benutzer oder Verbraucher ihre Herkunft zu garantieren, dass dieser unmittelbare und spezielle Zweck der Marken aber nur eine Station ist auf dem Weg zu dem Endziel, nämlich der Gewährleistung eines tatsächlichen Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt³⁰.

28 — Im Urteil Hölderhoff hat der Gerichtshof davon abgesehen, zu definieren, was unter Benutzung einer Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie zu verstehen ist (vgl. insbesondere Randnr. 17).

29 — Vgl. die Nummern 35 ff. meiner Schlussanträge in der Rechtssache C-517/99 (Merz & Krell, Urteil vom 4. Oktober 2001, Slg. 2001, I-6959) und die Nrn. 16 ff. meiner Schlussanträge in der Rechtssache Sieckmann.

30 — In den Schlussanträgen in der Rechtssache Sieckmann habe ich darauf hingewiesen, dass sich zur Gewährleistung des freien Wettbewerbs widersinnigerweise ein Recht herausbildet, das eine Ausnahme vom allgemeinen Wettbewerbsgrundsatz darstellt, indem es dem Inhaber des Rechts die Möglichkeit einräumt, ausschließliche Rechte an bestimmten Zeichen und Angaben zu erwerben (Fußnote 12 der genannten Schlussanträge).

43. Der Weg zu diesem Endziel mit dem obligatorischen Halt an der erwähnten Zwischenstation kann mit verschiedenen Mitteln oder auch mit mehreren Mitteln gleichzeitig zurückgelegt werden. Mit diesem ständigen Anspruch, die Waren und Dienstleistungen verschiedener Unternehmen zu unterscheiden, kann das Unterscheidungszeichen die Herkunft anzeigen, ebenso aber auch ihre Qualität³¹, den Ruf³² oder das Ansehen ihres Herstellers oder Lieferanten, wobei auch die Benutzung der Marke zu Werbezwecken mit dem Ziel der Information und der Überzeugung des Verbrauchers mit umfasst ist³³.

44. Diese Verwendungsformen einer Marke stellen Benutzungen dar, die auf das genannte Endziel gerichtet sind, indem sie dem Verbraucher die Unterscheidung zwischen den von verschiedenen Unternehmen angebotenen Waren und Dienstleistungen ermöglichen und ihm so die freie Wahl zwischen den vielen ihm zur Verfügung

stehenden Möglichkeiten erlauben, womit sie die Konkurrenz auf dem Binnenmarkt fördern³⁴. Es handelt sich durchgehend um Benutzungen der „Marke als Marke“, die von dem Inhaber verboten werden können, sofern keiner der Umstände vorliegt, unter denen das Recht des Inhabers gemäß den Artikeln 6 und 7 der Richtlinie beschränkt ist.

45. Zu demselben Ergebnis komme ich, wenn ich die Sichtweise ändere und statt auf die Benutzung der Marke auf die Rechte des Markeninhabers abstelle. Dem Inhaber einer eingetragenen Marke wird ein Bündel von Rechten und Möglichkeiten eingeräumt, damit durch die exklusive Benutzung des Unterscheidungszeichens und die entsprechende, dadurch bewirkte Identifizierung von Waren und Dienstleistungen im Gemeinsamen Markt ein System lauterer und unverfälschten Wettbewerbs geschaffen wird, von dem die Geschäftemacher und die missbräuchlichen Nutzer fremden Ansehens ausgeschlossen bleiben, weshalb solche vorteilhaften Rechtspositionen nicht über das hinausreichen dürfen, was zur Erfüllung dieser wesentlichen Aufgabe strikt notwendig ist. Und es ist offensichtlich, dass dem Inhaber eines bestimmten Unterscheidungszeichens keine ausschließliche Benutzung gegenüber allen anderen und unter allen Umständen zuzuerkennen ist, sondern nur gegenüber denen, die aus seiner Stellung und seinem Ruf Nutzen zu ziehen suchen³⁵, indem sie das Zeichen in einer Weise nachbilden oder

31 — Die Funktion der Marke als Qualitätszeichen ist Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsordnung. Nach Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) kann der Markeninhaber gegenüber einem Lizenznehmer die Rechte aus dem eingetragenen Unterscheidungszeichen geltend machen, wenn dieser hinsichtlich der Qualität der hergestellten Waren oder der erbrachten Dienstleistungen gegen die Bestimmungen des Lizenzvertrags verstößt.

32 — Der Gerichtshof hat die Funktion hinsichtlich des Rufes ausdrücklich im Bereich der Erschöpfung der Wirkungen anerkannt, die die Rechte aus der Marke erzeugen (Urteile vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Bristol-Myers Squibb u. a., Slg. 1996, I-3457, und vom 4. November 1997 in der Rechtssache C-337/95, Parfums Christian Dior, Slg. 1997, I-6013).

33 — Dass sich die Funktion der Marke nicht auf die Angabe des Herkunftsunternehmens der von ihr geschützten Waren oder Dienstleistungen beschränkt, ist eine Feststellung, die sich seit langem in der Rechtsprechung des Gerichtshofes findet, wonach es bei der Identifizierung der Herkunft um den Schutz der Stellung und des Rufes des Markeninhabers und der Qualität seiner Produkte geht (vgl. Urteil vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache C-10/89, HAG GF, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 14, und die dort zitierte Rechtsprechung).

34 — Vgl. Nr. 17 meiner Schlussanträge in der Rechtssache Sieckmann.

35 — Vgl. die Nummern 31, 32, 42 und 43 meiner Schlussanträge in der Rechtssache, in der das o. g. Urteil Merz & Krell ergangen ist.

gebrauchen, die für die Verbraucher in Bezug auf seine Herkunft oder die Qualität der von ihm verkörperten Waren oder Dienstleistungen irreführend ist.

die Funktion der Angabe der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen³⁷.

46. Es scheint mir eine grobe Vereinfachung zu sein, die Funktion der Marke auf die Angabe des Herstellungsunternehmens zu begrenzen. Diesen Standpunkt hat auch die Kommission in der mündlichen Verhandlung eingenommen. Die Erfahrung zeigt, dass sich der Benutzer in den meisten Fällen nicht bewusst ist, wer die von ihm konsumierten Waren herstellt. Die Marke entfaltet ein Eigenleben, sie drückt, wie ich bereits ausgeführt habe, eine Qualität, einen Ruf und in bestimmten Fällen eine Lebensauffassung aus.

47. Die von ihr vermittelten Botschaften sind zudem autonom. Das Unterscheidungszeichen kann gleichzeitig das Herkunftsunternehmen, den Ruf des Markeninhabers und die Qualität der von ihm verkörperten Produkte anzeigen, aber nichts steht dem entgegen, dass der Verbraucher, ohne sich bewusst zu sein, wer die Waren herstellt oder die Dienste leistet, die mit der Marke versehen sind³⁶, diese erwirbt, weil er die Marke als Prestigeemblem oder als Qualitätsgarantie wahrnimmt. Wenn ich das gegenwärtige Funktionieren des Marktes und das Verhalten des durchschnittlichen Verbrauchers betrachte, so finde ich keinen Grund, warum diese anderen Funktionen der Marke nicht geschützt werden sollten, sondern nur

37 — Diese Auslegung gewinnt in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten zunehmend an Raum. So kann der Inhaber einer Marke im deutschen Recht dagegen vorgehen, dass ein anderer sie „zeichenmäßig“ gebraucht, wobei dieser Begriff weit ausgelegt wird. Das Schrifttum ist in diesem Land unter Berücksichtigung der Funktionen der Marke der Auffassung, der Inhaber könne verbieten, dass sein Unterscheidungszeichen im Bereich einer wirtschaftlichen Tätigkeit ohne seine Zustimmung benutzt werde (Fezer, *Markenrecht*, 3. Auflage 2001, § 14, Randnrn. 31 und 34). Das österreichische Schrifttum vertritt denselben Standpunkt, dort wird im Einzelnen ausgeführt, dass eine Marke z. B. dann missbraucht werde, wenn sie im Bereich des Merchandising benutzt werde (Schanda, *Markenschutzgesetz — Praxiskommentar*, 1999, 9 61, sowie *Character- und Personality-Merchandising*, ÖBl. 1998, S. 323; Ciresa, *Die „Spanische Reitschule“ — höchstgerichtlicher Todesstoß für das Merchandising?*, RdW 1996, S. 193 ff.). Das Erfordernis des zeichennmäßigen Gebrauchs oder der Benutzung „als Marke“ findet sich auch in Rechtsordnungen wie der finnischen, der irischen, der schwedischen und der spanischen sowie in der Rechtsprechung des Benelux-Gerichtshofes, weshalb die Auflösung des Zweifels, der den Gegenstand der hier zu entscheidenden Vorlagefrage bildet, aus der Sicht dieser Rechtsordnungen davon abhängt, wie diese Begriffe auszulegen sind und in der Folge, welche Vorstellung von den Funktionen der Marke man zugrunde legt.

Rechtsordnungen wie die französische und die griechische gestatten es dem Inhaber einer Marke, jedwede Benutzung durch Dritte ohne seine Zustimmung zu verbieten, so dass jeder Gebrauch der Marke für identische Waren oder Dienstleistungen einen Missbrauch seines gewerblichen Eigentums darstellt. In Griechenland vertreten Rechtsprechung und Schrifttum (N. Rokas, *Changements fonctionnels du droit de marque*, EUTD 1997, S. 455 ff.) ein weites Verständnis der Funktionen der Marke und stellen die Werbefunktion neben die der Angabe der Herkunft der Waren.

Ähnlich verhält es sich mit dem portugiesischen Recht insoweit, als die positivrechtlichen Normen ihrem Wortlaut nach keine zeichenmäßige Benutzung verlangen, damit der Markeninhaber sein Exklusivrecht gegenüber Dritten geltend machen kann. Dieses weite Verständnis findet sich auch im Schrifttum (A. Côrte-Real Cruz, „O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio“, in *Direito Industrial*, Band I, ADPI — Associação Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2001, S. 79 bis 117, insbesondere, S. 88 und 94 ff.).

Im Vereinigten Königreich vertritt die Rechtsprechung in diesem Punkt eine großzügige Auslegung, allerdings nicht ganz einhellig. Das Schrifttum nimmt dagegen restriktivere Standpunkte ein.

Schließlich hatte sich die italienische Rechtsprechung mit einem Fall zu befassen, dessen Sachverhalt dem der Rechtssache Arsenal sehr ähnlich ist. Es ging um die Benutzung der Marke „Milan A.C.“ durch eine Gesellschaft auf Photographien von Fußballspielern im Trikot dieser Mannschaft. Ein mailändisches Gericht befand diese Benutzung für missbräuchlich, da die Marke nicht dazu erforderlich gewesen sei, dass der Verbraucher die abgebildeten Fußballspieler mit dem Milan A.C. in Verbindung bringe (*Report Q168 in the name of the Italian Group „Use of a mark „as a mark“ as a legal requirement in respect of acquisition, maintenance and infringement of rights“*, verfügbar auf der Internet-Site www.aippi.org).

36 — In den Fällen, in denen der Markeninhaber Dritten die Lizenz erteilt, von der Marke erfasste Waren herzustellen, verliert die Herkunftsangabe an Bedeutung und tritt in den Hintergrund zurück, was bis zu ihrer völligen Irrelevanz reichen kann.

48. Wie die EFTA-Überwachungsbehörde bemerkt, sind die Verbraucher in bestimmten Fällen zudem mehr an der Marke als solcher als an den Waren interessiert, die mit ihr gekennzeichnet sind.

49. An dieser Stelle kann ich dem Gerichtshof vorschlagen, dem High Court auf die erste Frage zu antworten, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke einem Dritten nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie die Benutzung von mit der Marke identischen Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen verbieten kann, wenn sie in Bezug auf deren Herkunft, Bezugsquelle, Qualität oder Wertschätzung irreführend sein können³⁸.

50. Um es negativ und weniger weit zu fassen, so wie der High Court seine Frage formuliert hat: Wer eine fremde Marke

38 — Meiner Meinung nach ist die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu den Funktionen von Marken unausgewogen. Soweit es um die Definition des Begriffes der Verwechslungsgefahr geht, hat der Gerichtshof auf die Funktion dieser Form gewerblichen Eigentums abgestellt, das Herkunftsunternehmen der Waren oder Dienstleistungen, die die Marke verkörpert, anzuzeigen (Urteile Sabel und Marca Moda sowie Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507). In anders gelagerten Fällen, in denen es um die Erschöpfung der Rechte aus der Marke ging, hat der Gerichtshof dagegen seine Erwägungen weiter gefasst und das letztendliche Ziel berücksichtigt, auf dem Gemeinsamen Markt ein System unverfälschter Konkurrenz zu schaffen, und zwar über den Schutz des Markeninhabers und der Qualität seiner Produkte gegenüber denjenigen, die seine Stellung und die Wertschätzung des Unterscheidungszeichens auszunutzen trachten, was offensichtlich weit über die engere Konzeption der Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Herkunft hinausgeht (vgl. Urteil vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77, Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139, und die Urteile Hag GF und Parfums Christian Dior). In den einen wie in den anderen Fällen erfüllt die Marke dieselben Aufgaben, und die Rechtsstellung des Inhabers muss ebenfalls dieselbe sein.

benutzt, kann dem Inhaber entgegenhalten, dass seine Benutzung weder die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen anzeigt noch Verwechslungen hinsichtlich ihrer Qualität oder Wertschätzung hervorruft.

51. Ich teile nicht die sehr weitgehenden Thesen von Arsenal und der Kommission, für die der Inhaber der Marke in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens allen anderen ihre Benutzung verbieten kann, sofern nicht die in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, sondern den differenzierteren Standpunkt der EFTA-Überwachungsbehörde. Meine Auffassung stützt sich dabei auf die oben ausgeführten Erwägungen und zudem auf die Argumentation, die diese Behörde in Nummer 19 ihrer schriftlichen Erklärungen darlegt, d. h., wenn die Richtlinie bestimmt, dass der Schutz in Fällen von Identität absolut ist³⁹, so ist das unter Berücksichtigung des Zweckes und der Zielsetzung des Markenrechts dahin gehend zu verstehen, dass mit dem Begriff „absolut“ ausgedrückt werden soll, dass der Schutz dem Inhaber unabhängig von der Verwechslungsgefahr gewährt wird, da sie in derartigen Fällen vermutet wird⁴⁰, und nicht vielmehr dahin gehend, dass der Schutz dem Inhaber gegenüber allen und unter allen Umständen gewährt wird.

39 — Zehnte Begründungserwägung der Richtlinie.

40 — Generalanwalt Jacobs begründet in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache LTJ Diffusion, dass die Verwechslungsgefahr in Fällen von Identität vermutet werden kann (Nrn. 35 ff.). In Artikel 16 Absatz 1 des Übereinkommens von Marrakesch vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums im Anhang des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (ABl. L 336, S. 214 bis 233) heißt es, dass die Verwechslungsgefahr vermutet wird, wenn ein Dritter Zeichen, die mit denen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, für identische Waren oder Dienstleistungen benutzt.

C — Vermutung einer „Benutzung als Marke“

52. Soeben habe ich gezeigt, dass in Fällen der Identität die Verwechslungsgefahr vermutet werden kann. Aus demselben Grund, der diese Vermutung rechtfertigt, lässt sich darauf schließen, dass die Benutzung einer Marke durch einen Dritten in solchen Fällen der Identität eine Benutzung der Marke als solcher ist. Gegen diese widerlegbare Vermutung kann der Gegenbeweis geführt werden. Daher besteht die — wenn auch fern liegende — Möglichkeit, dass der Markeninhaber die Benutzung eines anderen Zeichens, das mit dem als Marke eingetragenen Zeichen identisch ist, in einem konkreten Fall nicht nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie verbieten kann.

D — Die Beurteilung der Umstände des Einzelfalls ist Sache des nationalen Gerichts

53. Die Frage, wann bei der Benutzung einer Marke durch einen Dritten die Marke als solche benutzt wird, ist eine Tatsachenfrage, über die das nationale Gericht auf der Grundlage der Angaben befinden muss, über die es zur Entscheidung des Rechtsstreits verfügt. Es gibt Situationen, in denen man wie in dem Rechtsstreit zwischen Arsenal und Herrn Reed angesichts der doppelten Identität von Zeichen und Waren oder Dienstleistungen die „Benutzung der Marke als Marke“ wird vermuten können, in vielen anderen Fällen mag die Situation aber weniger klar sein, und man

wird die Art der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die Lage der möglichen Abnehmer, die Struktur des Marktes und die Verankerung des Markeninhabers auf dem Markt zu berücksichtigen haben, was nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofes fällt.

54. Angesichts meiner bisherigen Überlegungen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die erste Vorlagefrage wie folgt zu antworten:

1. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nach dieser Bestimmung einem Dritten die Benutzung identischer Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen verbieten kann, die in Bezug auf Herkunft, Bezugsquelle, Qualität oder Wertschätzung dieser Waren oder Dienstleistungen irreführend sein können.
2. In den genannten Fällen von Identität besteht eine widerlegbare Vermutung, dass der Dritte die Marke als solche benutzt.
3. Die Frage, wann ein Dritter ein Unterscheidungszeichen „als Marke“ benutzt, ist eine Tatsachenfrage, über die das nationale Gericht anhand der Angaben zu befinden hat, über die es zur Entscheidung des Rechtsstreits verfügt.

2. Zweite Vorlagefrage

A — Benutzungen außerhalb der eigentlichen Markenfunktion. Nicht kommerzielle Benutzungen

55. Angesichts der Reichweite, die meiner Meinung nach den Rechten zukommen muss, mit denen der Inhaber einer eingetragenen Marke geschützt wird, und damit auch der Grenzen, die Dritte bei der Benutzung des eingetragenen Zeichens oder ähnlicher Zeichen nicht überschreiten dürfen, ist die zweite Frage des High Court zu beantworten, die zudem den Schlussstein des von ihm zu entscheidenden Rechtsstreits bildet.

56. Hier werde ich den entgegengesetzten Weg zu dem einschlagen, dem ich im Hinblick auf die Beantwortung der ersten Vorlagefrage gefolgt bin, wo ich vom Begriff der Marke und ihren Funktionen ausgegangen bin, um über die Definition dessen, was eine „Benutzung als Marke“ ausmacht, die Grenze zu bestimmen, bis zu der die Rechte des Markeninhabers reichen können. Jetzt werde ich versuchen, die Benutzungen von Zeichen, die eine Marke bilden, zu beleuchten, die nichts mit der charakteristischen Funktion dieser Manifestation des geistigen Eigentums zu tun haben. Auf diese Weise werde ich die weit gefasste Frage enger eingrenzen und jene Grauzone verkleinern, in der es das Unbekannte zu klären gilt.

57. Die Idee der „Benutzung als Marke“ wird zunächst durch eine erste äußere

Grenze eingefasst, die mit dem Begriff des Unterscheidungszeichens selbst zusammenhängt. Die Inhaber eingetragener Marken können grundsätzlich nicht verbieten, dass Dritte die eingetragenen Symbole oder Angaben benutzen, wenn diese nicht hätten eingetragen werden dürfen, weil sie die Voraussetzungen für eine Marke nicht erfüllen oder weil sie von einem der Eintragungshindernisse der Richtlinie erfasst werden⁴¹. Eine andere Frage ist es, ob die Eintragung, solange sie nicht für ungültig erklärt wurde, Wirkungen erzeugt und für den Inhaber einen Rechtsschein bestehen lässt, der ausreicht, um die Benutzung der Marke durch Dritte zu verbieten.

58. Dies ist in der Rechtssache C-299/99 der Fall, in der ich meine Schlussanträge am 23. Januar 2001⁴² gestellt habe und in der meiner Meinung nach die Marke, aus der die Philips Electronics NV im Ausgangsverfahren gegen die Remington Products Limited vorgeht, nicht die Anforderungen erfüllt, die die Gemeinschaftsrechtsordnung an ein Zeichen stellt, damit es als Marke eingetragen werden kann. Diese Frage wurde auch im Rechtsstreit zwischen Arsenal und Herrn Reed aufgeworfen, indem der Beklagte sich darauf berief, die für den Fußballklub eingetragenen Zeichen seien wegen ihrer fehlenden Unterscheidungskraft nicht als Marken gültig. Vom High Court wurde diese Einwendung zurückgewiesen.

59. Im Bereich der Zeichen, die berechtigterweise eine Marke sein können, ist der

41 — Vgl. die Artikel 2, 3 und 4 der Richtlinie.

42 — Das Urteil des Gerichtshofes steht noch aus.

Inhaber nach der Richtlinie nicht befugt, ihre Benutzung durch Dritte außerhalb des „geschäftlichen Verkehrs“⁴³ zu verbieten, d. h. außerhalb jeder kaufmännischen Tätigkeit der Herstellung oder Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt.

60. Die Richtlinie räumt dem Inhaber einer eingetragenen Marke ein Monopol in Bezug auf das für ihn als Marke eingetragene Zeichen ein; diese exklusive Verfügungsmacht ist jedoch, wie ich bereits angedeutet habe, relativ, da sie einem sie durchdringenden Ziel dient. Wenn es darum geht, dass die Verbraucher Waren und Dienstleistungen auf einem offenen Markt wählen können, auf dem freie Konkurrenz herrscht, dann handelt es sich bei den Benutzungen, die der Markeninhaber Dritten verbieten kann, um genau die, die in diesem Rahmen vorgenommen werden und die deshalb das genannte Ziel beeinflussen können.

61. Das Markenrecht unterliegt in letzter Zeit einem starken Druck dahin gehend, den Begriff der Zeichen, die diese Form des gewerblichen Eigentums begründen können, nicht nur auf die Zeichen zu erstre-

43 — In Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie benutzter Begriff [tráfico económico]. In der deutschen Sprachfassung der Richtlinie heißt es *im geschäftlichen Verkehr*, in der französischen *vis des affaires*, in der englischen *course of trade*, in der italienischen *nel commercio* und in der portugiesischen *vida comercial*.

cken, die über die Augen erfasst werden⁴⁴, sondern auch auf die, die mit anderen Sinnesorganen, etwa dem Geruchssinn oder dem Gehör, wahrzunehmen sind⁴⁵. Diese mögliche Erweiterung der Liste der Zeichen, die eine Marke darstellen können, muss mit einer präzisen Abgrenzung der Rechte einhergehen, die dem Inhaber aus der Marke zustehen. Es wäre absurd und nachgerade grotesk, die Ansicht zu vertreten, dass, weil für jemanden die Farbe Türkis als Marke eingetragen sei, fortan die bildenden Künstler für ihre Arbeiten auf diese Farbe verzichten müssten.

62. Diese letzte Aussage, von der ich sicher bin, dass sie einhellig geteilt wird, erlaubt es mir, den Begriff des „geschäftlichen Verkehrs“ genauer zu fassen. Der Markeninhaber kann nicht jeden Gebrauch verbieten, der einen materiellen Vorteil für den Benutzer mit sich bringt, und nicht einmal den, der in wirtschaftlichen Begriffen ausgedrückt werden kann, sondern nur den, der, wie sich den anderen Sprachfassungen

44 — Einschließlich reiner Farben ohne Form, die bei einigen nationalen Registern und beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt bereits Realität sind. Dieses Amt hat die Farbe Lila zur Kennzeichnung von Schokolade, Pralinen und Süßwaren eingetragen (Gemeinschaftsmarke Nr. 31336). In Frankreich hat der Conseil d'État die Farbe *rouge congo* für Mineralölprodukte anerkannt (Urteil vom 8. Februar 1974, JCP 1974, III, 17.720). Das Markenamt des Vereinigten Königreichs hat mit Wirkung vom 1. Januar 1994 an die Eintragung der Farbe Rosa zur Verkörperung von Isolierglasfaser anerkannt (Marke Nr. 2004215). Diese Marke wurde anschließend beim Benelux-Amt (Marke Nr. 575855) und beim portugiesischen Amt (Marke Nr. 310894) eingetragen. Beim Gerichtshof ist die Rechtssache C-104/01 anhängig, in der der Hoge Raad der Niederlande wissen möchte, inwieweit eine schlichte Farbe als solche nach der Richtlinie als Marke eingetragen werden kann.

45 — Vgl. zu diesem speziellen Punkt meine Schlussanträge in der Rechtssache Sieckmann. In der derzeit anhängigen Rechtssache C-283/01 (Shield Mark) hat der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung darüber zu befinden, ob Geräusche oder Klänge Marken darstellen können.

als der spanischen genauer entnehmen lässt, in der Geschäftswelt, im kaufmännischen Verkehr vorgenommen wird, der gerade die Verteilung von Waren und Dienstleistungen auf dem Markt zum Gegenstand hat. Es geht letztlich um die kommerzielle Benutzung⁴⁶.

63. Der private Gebrauch, den jemand von der an einem Schlüsselbund angebrachten Marke BMW macht und aus dem er keinen weiteren Vorteil zieht als die Annehmlichkeit, alle von ihm gewöhnlich gebrauchten Schlüssel an einer Stelle beisammenzuhaben⁴⁷, dürfte ebenso zulässig sein wie jener Gebrauch, den Andy Warhol in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts von der Suppenmarke Campbell auf mehreren seiner Gemälde⁴⁸ gemacht hat, woraus er offenkundig einen wirtschaftlichen Vorteil gezogen hat⁴⁹. Ein radikales Verständnis von der Reichweite der Rechte des Markeninhabers hätte der zeitgenössischen Kunst möglicherweise einige besonders expressive Bilder, privilegierte Ausdrücke der „Pop-Art“, vorenthalten. Andere nicht kommerzielle Gebrauchsformen wie die, mit denen Bildungsziele verfolgt werden, bleiben ebenfalls außerhalb des dem Inhaber gewährten Schutzbereichs.

46 — In dem Bericht über den von der „Columbia Law School“ organisierten Kongress ALAI 2001, *Thema II. Die Beziehungen zwischen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und dem unlauteren Wettbewerb. Abschnitt II. Rechtliche Untersuchung und Diskussion der Beziehung zwischen den Ausnahmen vom Urheberrecht und vom Markenrecht: Untersagt das Markenrecht von den Ausnahmen vom Urheberrecht gedeckte Handlungen oder sollte es sie untersagen?*, wird ausgeführt, dass der Gebrauch eines Zeichens das Markenrecht nur dann verletze, wenn es sich um eine Ausnutzung handle, mit der auf die kommerzielle Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hingewiesen werden solle (A. Kur).

47 — In dem von A. Kur verfassten, bereits erwähnten Bericht ist zu lesen, dass anders als im Bereich des Urheberrechts die private Kopie im Markenrecht keine Probleme aufwirft.

48 — Z. B. „200 Dosen Campbell-Suppe“, 1962, Öl auf Leinwand, 188 × 234 cm, New York, private Sammlung.

49 — Ich wage sogar zu behaupten, dass die berühmte Suppe von der Benutzung ihres Unterscheidungszeichens durch Warhol profitiert hat.

64. Der Inhaber einer Marke kann daher die Benutzungen der Symbole oder Angaben, die er sich gesichert hat, durch Dritte nicht verbieten, wenn es sich um Zeichen handelt, die keine Marken bilden können, oder wenn es sich zwar um Marken handelt, die Benutzung durch Dritte aber nicht auf ihre kommerzielle Ausnutzung abzielt.

B — Benutzungen, die Zugehörigkeit, Treue oder Unterstützung gegenüber dem Markeninhaber ausdrücken, sind grundsätzlich „Benutzungen als Marke“

65. Ich komme so zu jener Grauzone, dem „Hof der Ungewissheit“, in dem die Antwort auf die Zweifel des High Court zu suchen ist.

66. Die Benutzungen, auf die sich das britische Gericht in seiner zweiten Frage bezieht, sind meiner Meinung nach Gebrauchsformen, die, wie dieses Gericht selbst anerkannt hat, eine Verbindung zwischen den Waren, dem Zeichen und dem Inhaber ausdrücken, also zwischen den Schals, auf denen die Marke abgebildet ist und Arsenal⁵⁰. Diese Aussage wird durch die weite Auslegung, die ich zur Beantwortung der ersten Vorlagefrage vorgeschlagen habe, ermöglicht.

50 — So sehr Herr Reed auch darauf hinweist, dass die von ihm verkauften Waren weder von Arsenal stammen noch von Arsenal autorisiert sind, er vermarktet sie — und seine Kunden kaufen sie — gerade deshalb, weil auf ihnen die Zeichen abgebildet sind, die — durch die Eintragung geschützt — den Verein identifizieren.

67. Die Art oder die Qualität dieser Verbindung ist für das Markenrecht ohne Bedeutung. Angesichts der Funktionen dieser Unterscheidungszeichen und des mit der Richtlinie verfolgten Zieles ist nicht das „Gefühl“ entscheidend, das der Verbraucher, der die von der Marke verkörperten Waren kauft — einschließlich des Dritten, der die Marke benutzt —, gegenüber dem Inhaber der eingetragenen Marke hegt, sondern der Umstand, dass es zu dem Erwerb kommt, weil er die Ware, die das Zeichen trägt, mit der Marke — welchen Eindruck auch immer sie auf ihn macht — oder gegebenenfalls mit dem Markeninhaber identifiziert.

68. Es ist ohne Bedeutung, ob die Entscheidung für den Konsum darauf beruht, dass der Erwerber die Marke als Unterscheidungszeichen oder als Qualitätsgarantie wahrnimmt oder ob der Erwerber im Gegenteil einen Akt der Rebellion begeht, indem er sich zu einem Hässlichkeitskult bekennt. Es kommt, kurz gesagt, für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht darauf an, ob ein Fußballanhänger das über die entsprechende Marke geschützte Trikot einer bestimmten Mannschaft kauft, weil es sich um seine Lieblingsmannschaft handelt und er sich wie diese kleiden möchte, oder ob er als Fan einer rivalisierenden Mannschaft beabsichtigt, es zu verbrennen. Der Schlüssel liegt darin, dass er sich zu seinem Kauf entschlossen hat, weil das Bekleidungsstück mit der Marke und über diese mit deren Inhaber, d. h. der Mannschaft, identifiziert wird.

69. Die Erörterung ist auf einen anderen Bereich zu verlagern. Da der Verbraucher in Fällen von Identität die Ware erwirbt,

weil sie das Zeichen trägt, ist die Grundlage, auf der dem High Court zu antworten ist, die desjenigen, der das Zeichen ausnutzt, ohne der Inhaber zu sein. Ich habe nicht nachzuforschen, warum eine Person eine Ware kauft oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, sondern zu ermitteln, was denjenigen, der nicht der Markeninhaber ist, dazu bringt, ein Produkt auf dem Markt zu platzieren oder Dienste zu leisten und dabei dasselbe Unterscheidungszeichen zu benutzen. Wenn er es, aus welchem Grund auch immer, kommerziell ausnutzt, dann benutzt er es „als Marke“, und der Inhaber kann sich dem innerhalb der Grenzen und mit der Reichweite des Artikels 5 der Richtlinie widersetzen.

70. Es versteht sich von selbst, dass der Inhaber einer Marke dem entgegentreten kann, dass ein Dritter sie benutzt, sofern er sie hat eintragen lassen, um sie als solche zu benutzen. Wenn er von ihr keinen kommerziellen Gebrauch macht, nutzt er das Unterscheidungszeichen nicht „ernsthaft“⁵¹, und seine Rechte stehen unter dem „Damoklesschwert“ des Verfalls und der Wirkungslosigkeit in einem Verfahren gegen die Eintragung neuer Bezeichnungen⁵².

71. Angesichts dieser Überlegungen und der tatsächlichen Umstände, die den von dem britischen Gericht formulierten Fragen zugrunde liegen, muss man sich die Frage stellen, ob ein Fußballklub — oder allgemein ein Sportverein —, wenn er im Register für das gewerbliche Eigentum eine Marke eintragen lässt, dies nur deshalb tut,

51 — Zu dem Begriff der „ernsthaften Benutzung“ von Marken werde ich mich in Kürze in meinen Schlussanträgen in der Rechtssache C-40/01 (Ansul) äußern können.

52 — Artikel 10 und 11 der Richtlinie.

um unter seinen Anhängern Produkte mit den Zeichen zu vertreiben, die diese Vereinigung verkörpern, um größere Unterstützung für den Weg seiner Mannschaften zum sportlichen Erfolg zu gewinnen, oder ob es sich dabei im Gegenteil um eine weitere unternehmerische Tätigkeit handelt, die die Summe der Ergebnisse vergrößern soll.

72. Es ist offensichtlich, dass sich die Antwort nicht aus einer Prüfung der Entwicklung der Absichten der einzelnen Sportvereinigung (im vorliegenden Fall der von Arsenal), ergeben kann, sondern nur aus einer objektiven Analyse der Stellung, die die Vereine und Vereinigungen, die die großen Fußballklubs verwalten, in der heutigen Gesellschaft und Wirtschaft einnehmen.

C — Fußball als wirtschaftliches Phänomen

73. Der Fußball spielt in der heutigen Welt eine wichtige Rolle. Von seiner Entstehung in den englischen Universitäten Mitte des 19. Jahrhunderts an bis heute ist es diesem Sport mit außerordentlichem Geschick gelungen, sich den Zeichen der Zeit anzupassen, um dank seiner Verbreitung in den Medien zu einem Massenphänomen zu werden, das geografische, kulturelle, religiöse und soziale Grenzen überwindet. Der Schlüssel für den Erfolg des Fußballs — und sein Geheimnis für die, die diese Begeisterung nicht teilen — liegt in seiner

ungeheuren Fähigkeit, eine Leidenschaft zu entfachen⁵³, die in der tiefgründigen Identifikation zwischen den mit einer bestimmten Stadt oder einem bestimmten Land verbundenen Mannschaften und ihren Anhängern wurzelt⁵⁴.

74. Jahrzehntlang war der Fußball durch seine soziale Bedeutung geprägt, fand sich wirtschaftlich aber in die zweite Reihe verwiesen. Paradoxerweise wurde eine Tätigkeit, die das Interesse von Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf sich zog, kommerziell kaum ausgenutzt und folgte z. B. nicht dem Modell der großen nordamerikanischen Profiligen⁵⁵, deren Wachstum in den Siebzigerjahren mit dem Verkauf exklusiver Senderechte und mit ihrer Kontrolle durch große Unternehmer zusammenhing⁵⁶.

75. Dieses Bild wandelte sich zu Beginn der Neunzigerjahre radikal, als man das wahre kommerzielle Potenzial des Fußballs zu ahnen begann⁵⁷. Die wesentlichen europäischen Radio- und Fernsehunternehmen folgten dem Stern des australischen Magnaten Rupert Murdoch, des Eigentümers

53 — Bill Shankly, der legendäre Trainer Liverpools in den Sechziger- und Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, drückte es so aus: „Fußball ist keine Frage von Leben oder Tod. Er ist viel wichtiger als das“ (*Football isn't a matter of life and death. It's far more important than that*).

54 — Wie G. Bueno, Philosoph und emeritierter Professor der Universität von Oviedo, bemerkt, handelt es sich bei Fußball um einen Sport, der über das Fernsehen Städte mobilisiert, die sich mit ihren Mannschaften identifizieren. Seiner Meinung nach würde ein Spiel z. B. zwischen zwei Gewerkschaften nie denselben Stellenwert erreichen (vgl. das am 13. Februar 2002 in der Tageszeitung *La Nueva España* veröffentlichte Interview).

55 — Im American Football, Baseball und Basketball.

56 — Vgl. den Artikel von S. Segurolo „Al borde de la hipertrofia“ [Am Rande der Hypertrophie] in der spanischen Tageszeitung *El País* vom 16. Juli 2000.

57 — In Bezug auf den Arsenal Football Club ist der Vorlagebeschluss in diesem Punkt sehr aussagekräftig.

des Sky-Kanals, der mit der Exklusivnutzung der Übertragungsrechte der englischen Fußballliga enorme Gewinne erzielte, und betrieben einen hohen finanziellen Aufwand, um die Senderechte an zahlreichen nationalen und internationalen Wettkämpfen zu erwerben⁵⁸, womit sie entscheidend zum Anstoß einer der größten Veränderungen dieses Sports seit seiner Entstehung beigetragen haben⁵⁹.

76. In einem relativ kurzen Zeitraum nahm die professionelle Praxis des Fußballs die Züge einer Industrie an, die ein vor wenigen Jahren noch undenkbares Geldvolumen bewegt und damit Tausende von Beschäftigungen und Tätigkeiten in überaus verschiedenen Bereichen hervorbringt⁶⁰. Exakte Daten lassen sich kaum liefern, aber man rechnet, dass in Italien, einem der Länder, in denen die Praxis des Fußballs am meisten professionalisiert ist, dieser Sport jährlich etwa 4,5 Milliarden Euro bewegt und auf Platz 14 der bedeutendsten Industriegruppen des Landes anzusiedeln ist⁶¹. Für Spanien schätzt man, dass diese Tätigkeit unmittelbar und mittelbar

3 Milliarden Euro ausmacht und etwa 100 000 Personen Arbeit gibt⁶².

77. In diesem Zusammenhang haben die Fußballvereine der wesentlichen europäischen Ligen bedeutende Veränderungen im Bereich der Organisation vorgenommen. Sie haben, von Ausnahmen abgesehen, ihren rein sportlichen Charakter verloren, um Handelsgesellschaften zu werden, und immer mehr von ihnen werden an der Börse notiert⁶³. Es verwundert nicht, dass die Budgets der Mannschaften innerhalb weniger Jahre allgemein in die Höhe geschossen sind, und zwar derart, dass die Budgets einiger der berühmtesten Clubs Europas 100 Millionen Euro weit übersteigen, also einen Betrag, der etwa den Ausgaben einer mittelgroßen spanischen Stadt entspricht⁶⁴.

78. Das gegenwärtig angesehenste Verwaltungsmodell ist das von Manchester United, des wahrscheinlich reichsten Clubs der Welt⁶⁵. Die Zügel einiger der besten

58 — Man muss berücksichtigen, dass für die digitalen Plattformen und für Kabelfernsehunternehmen der Fußball das Hauptzupfer für die Gewinnung von Abonnenten darstellte. Andererseits ermöglichen die neuen Technologien die Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten, so dass etwa jeder Zuschauer gegen eine Gebühr die Spiele auswählen kann, die er sehen möchte.

59 — Der Artikel „El fútbol rompe con su pasado“ [Der Fußball bricht mit seiner Vergangenheit] von S. Seguíola ist unter der Adresse www.elpais.es/especiales/2001/liga-00-01/liga01.htm zu finden. Der Autor erläutert die Entstehung einer neuen Epoche für den Fußball, die von der Vorherrschaft der Geschäfte geprägt ist.

60 — Insbesondere im Hotelwesen, im Handel, im Transportbereich sowie in den Medien.

61 — Angaben zufolge, die am 8. Januar 2001 unter folgender Adresse erschienen sind: www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio.

62 — So ein Artikel über den Fußball unter dem Titel „Un Negocio de Primera División“ [ein Geschäft ersten Ranges], der am 21. März 1999 in der spanischen Tageszeitung *El Mundo* veröffentlicht wurde.

63 — England und Italien sind die beiden Länder mit den meisten börsennotierten Mannschaften. Dort sind z. B. Manchester United F.C., Chelsea F.C., Leeds F.C., S.S. Lazio, A.S. Roma und Juventus F.C. vertreten.

64 — Nach einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche für den Zeitraum 1998/99 war der Club mit den meisten Einnahmen Manchester United, der mehr als 100 Millionen Pfund im Jahr erzielen konnte. Danach folgten Bayern München und Real Madrid mit jeweils fast 80 Millionen. Arsenal findet sich an zehnter Stelle mit etwa 50 Millionen Pfund (vgl. die am 8. Februar 2001 im *The Economist* unter dem Titel „It's a funny old game“ veröffentlichten Angaben).

65 — Nach Angaben der spanischen Tageszeitung *El Mundo*, Ausgabe vom 8. Februar 2002, wird der englische Club mit fast 1 600 Millionen Euro bewertet. In den letzten drei Jahren nahm Manchester im Schnitt 120 Millionen Pfund pro Saison ein und erzielte damit fast 20 Millionen Pfund Gewinn vor Steuern (Angaben aus www.soccerbusiness-online.com, Stand vom 11. März 2001). Die auf sportlicher Ebene erfolgreichste Mannschaft ist Real Madrid, der die FIFA die Auszeichnung „bester Fußballklub des 20. Jahrhunderts“ verliehen hat.

Mannschaften Europas befinden sich in den Händen von erfolgreichen Unternehmern, deren Verständnis vom Fußball eine wahre Epochenwende widerspiegelt. So ist z. B. Sergio Cragnotti, der Präsident von Lazio Rom, der Auffassung: „Fußball ist das wichtigste Geschäft in einer immer globaleren Wirtschaft“; seiner Meinung nach ist er deshalb „nicht als Sport im engeren Sinn anzusehen, sondern als Teil der Unterhaltungsindustrie“⁶⁶. Eine ähnliche Vision teilt Florentino Pérez, der Präsident von Real Madrid, der auf die wirtschaftlichen Perspektiven der von ihm geleiteten Einheit anspielt, indem er von einem „nicht ausgenutzten Walt Disney“ sprach⁶⁷.

79. Dieses Bild verbirgt eine für die Mehrzahl der Profimannschaften, von denen viele hoch verschuldet sind, weniger schmeichelhafte Realität. Nach einer Untersuchung der Zeitschrift *The Economist*⁶⁸ finden sich die Mannschaften nämlich in der heutigen Zeit, die durch einen starken Anstieg der Spielergehälter sowie der Transferzahlungen geprägt ist⁶⁹, einer Dynamik unterworfen, die sie dazu zwingt, einen großen Teil ihrer Einnahmen auszugeben, ohne dass man allerdings sagen könnte, sie seien schlecht verwaltet. Dieser Umstand erklärt, warum sich z. B. in Italien, dessen Fußballliga zahlreiche Investitionen anzieht, der Gesamtbetrag der

Schulden der Clubs zurzeit auf mehr als 1 Milliarde Euro beläuft⁷⁰.

80. Es ist sicher, dass die Finanzierungsquellen der Clubs in den letzten Jahren zugenommen haben. Die traditionellen Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten an der Kasse oder aus den Mitgliedsbeiträgen haben gegenüber einer Reihe von gewichtigeren Einkünften an Bedeutung verloren, etwa gegenüber denen aus den Fernsehübertragungen, dem Verkauf von Fanartikeln, der Verwertung der Bildrechte an den Spielern und dem Internet⁷¹. Die europäischen Mannschaften erzielen noch auf anderen Wegen Einkünfte, wobei insbesondere die Gelder für die Teilnahme an den vom Europäischen Fußballverband (UEFA) organisierten Wettbewerben, für das Ausrichten von Freundschaftsspielen und aus dem Betrieb ihrer Einrichtungen (Geschäfte, Bars, Versammlungsräume) hervorstechen.

81. Zu den Einkünften, die in den letzten Jahren größere Bedeutung erlangt haben, zählt der Verkauf von Fanartikeln, eine Tätigkeit, die allgemein unter dem Begriff „Merchandising“ bekannt ist⁷². Dieses Geschäft, das den Verkauf — direkt oder über zwischengeschaltete Unternehmen — von Schals, Fahnen, Bekleidungsstücken

66 — Angaben aus www.soccerage.com, wo ein am 17. Juli 2000 in der italienischen Tageszeitung *La Repubblica* erschienenes Interview zitiert wird.

67 — Vgl. den am 15. Juli 2001 in der Tageszeitung *El País* unter dem Titel „El fútbol de ficción“ [Der fiktive Fußball] erschienenen Artikel von V. Verdu.

68 — „Football and prune juice“, veröffentlicht in der Ausgabe vom 8. Februar 2001.

69 — Nach der Studie der Gesellschaft Deloitte & Touche, die *The Economist* in dem von mir in der letzten Fußnote angeführten Bericht zitiert, stiegen die Einkünfte der Clubs zwischen den Zeiträumen 1993/94 und 1998/99 um 177 %, die der Spieler dagegen um 266 %.

70 — Am 20. März 2002 unter www.futvol.com veröffentlichte Angaben.

71 — Die Webseiten der populärsten Clubs Europas werden täglich millionenfach aufgesucht. Über diese Seiten nehmen die Clubs erhebliche Summen für Werbung und aus Online-Verkäufen ein.

72 — Infolge des Erfolges dieser Tätigkeit neigen die Clubs dazu, offizielle Boutiquen in Einkaufszentren zu fördern — zum Nachteil der Verkaufsstände an den Stadioneingängen, von denen viele, wie es bei Herrn Reed der Fall ist, von Einzelkaufleuten betrieben werden, die in keiner Verbindung zu den Eigentümern der Mannschaften stehen.

und anderen Artikeln, die den Club verkörpern, zum Gegenstand hat, hat sich als eines der einträglichsten erwiesen⁷³, so dass es für die Leiter der Wirtschaftssparte der Vereine eine prioritäre Bedeutung gewonnen hat⁷⁴. Für den Marketingleiter von Real Madrid ist einer der Gründe, die den Erfolg des „Merchandising“ erklären, sehr einfach: „Die Treue zu den Fußballmannschaften ist sehr groß. Die Beziehung eines Fans zu seiner Mannschaft wird von einem solchen Maß an Treue geprägt, dass die Marken jeder anderen Branche, die den Unwägbarkeiten des Marktes stets wesentlich stärker ausgesetzt sind, davon nur träumen können“⁷⁵.

82. Die Wachstumsprognosen für dieses Konzept steigen offenkundig. Die Übertragung des Fußballs über Fernsehen und Internet erlaubt es den europäischen Mannschaften, ihre Märkte anderen Teilen der Welt zu öffnen, insbesondere Asien, wo die Begeisterung für diesen Sport in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist, u. a. dank der Weltmeisterschaft der Nationalmannschaften 2002 in Japan und Korea⁷⁶. Einige europäische Vereine haben sich zur

Eröffnung von Boutiquen in Städten auf dem asiatischen Kontinent entschlossen, um ihre Waren direkt zu verkaufen⁷⁷.

83. Der Erfolg des „Merchandising“ hat die immensen Möglichkeiten des Fußballs als Geschäft offen gelegt, woraus sich erklärt, dass die Bezahlung der Spieler, der wahren Akteure des Schauspiels, nicht nur von ihrer Leistung auf dem Spielfeld abhängt, sondern auch von den Erträgen, die mit ihrem Bild über die Werbung oder den Verkauf von auf ihre Person bezogenen Artikeln für die Mannschaft erzielt werden können. In den letzten Jahren kam es zu Transfers von Fußballspielern, die diese Behauptung stützen, zum Beispiel zum Einkauf des japanischen Spielers Nakata seitens Parma⁷⁸ und insbesondere zu dem des Franzosen Zinedine Zidane seitens Real Madrid, dem teuersten Transfer der Geschichte im Wert von etwa 70 Millionen Euro, von denen ein großer Teil durch den Verkauf von Trikots wieder hereingeholt werden soll⁷⁹.

84. Die großen Mannschaften wie Arsenal, unlängst Gewinner der englischen Liga, sind keine reinen Sportvereinigungen, die der Praxis der Fußballspiels gewidmet sind, sondern ebenso wahre „Handelsplätze“, deren Zweck die professionelle Praxis des Fußballs ist und die dazu eine wirt-

73 — Nach Angaben der Zeitschrift *The Economist* (vgl. den Artikel „It's a Funny old game“ in der Ausgabe vom 8. Februar 2001) stammen 26 % der Einnahmen von Manchester United aus „Merchandising“ und Sponsoring. Bei Real Madrid wird der Anteil der Einkünfte aus diesem Geschäft auf etwa ein Fünftel der Gesamteinkünfte des Clubs angesetzt und ein zukünftiges Wachstum erwartet (vgl. den Haushalt 2001 unter der Adresse www.realmadrid.com).

74 — Ein guter Beweis dafür ist der Vertrag vom 7. Februar 2001 zwischen Manchester United und der Baseballmannschaft New York Yankees, der es beiden Gesellschaften erlaubt, ihre jeweiligen Marken in den Exklusivboutiquen der beiden Mannschaften zu verkaufen und gemeinsam die Rechte mit Sponsoren und Fernsehgesellschaften auszuhandeln.

75 — J. A. Sánchez Perriñez, Marketingleiter von Real Madrid, in *El País semanal*, Ausgabe vom 3. März 2002.

76 — Aus diesem Grund enthalten die Webseiten einiger europäischer Clubs japanische Sprachfassungen.

77 — Manchester United unterhält Boutiquen in Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur und Hongkong (vgl. den Artikel „It's a funny old game“ in *The Economist*, Ausgabe vom 8. Februar 2001).

78 — Bei seinem Transferwert dürfte berücksichtigt werden, dass er der japanische Spieler mit dem größten Erfolg in Europa ist.

79 — Für die aktuelle Saison wird ein weltweiter Verkauf von 500 000 Trikots erwartet. Die Erträge sollen sich auf insgesamt 36 Millionen Euro belaufen, von denen annähernd die Hälfte dem Club zufallen soll.

schaftliche Tätigkeit ersten Ranges entwickeln. Wenn sie ein Zeichen eintragen lassen, um es als Handelsmarke zu benutzen und damit auf dem Markt unmittelbar oder über einen Lizenznehmer bestimmte, mit der Marke gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen abzusetzen, dann benutzen sie ernsthaft ihr geistiges Eigentum und können es verbieten, dass Dritte identische Angaben benutzen, um sie kommerziell zu verwerten und einen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, und dazu alle Mittel einsetzen, die ihnen die Rechtsordnung zur Verfügung stellt, einschließlich besonders drastischer⁸⁰.

85. Im Ergebnis und als Antwort auf den zweiten Zweifel des High Court denke ich, das es sich bei der Benutzung, die der Markeninhaber Dritten verbieten kann, um die Gebrauchsformen handelt, die auf die kommerzielle Verwertung abzielen, was die

80 — Im Sportteil der Madrider Zeitung *El País* erschien am 25. April 2002 ein kurzer Bericht darüber, dass die Bediensteten der Guardia Civil in Valencia vier Personen wegen des illegalen Vertriebes von 14 000 Artikeln mit dem Logo von Real Madrid und mit einem Marktwert von über 336 000 Euro festgenommen hatten.

Während der Weltmeisterschaft 1998 leiteten die französischen Behörden 41 Verfahren wegen Markenmissbrauchs ein.

Im Bericht der Generaldirektion Zölle und indirekte Steuern des französischen Finanzministeriums über die Tätigkeit der Zollbehörden in Bezug auf den Markenmissbrauch in den Jahren 1994 bis 1998 wird die Zunahme des Markenmissbrauchs in Bezug auf Artikel hervorgehoben, die das Publikum mit der Ausübung eines Sports in Verbindung bringt. In dem Bericht derselben Stelle für das Jahr 2001 wird über die Beschlagnahme von 810 000 Souvenirs der Fußballweltmeisterschaft 2002 informiert (die beiden Dokumente sind im Internet unter der Adresse www.finances.gouv.fr/douanes/actu/rapport_einsehbar).

Unter www.sport.fr ist eine mit dem Datum 25. April 2002 versehene Information veröffentlicht, in der die massive Ankunft von gefälschten Trikots der Nationalmannschaften, die an der Weltmeisterschaft in Korea und Japan teilnehmen, auf dem Markt angekündigt und darauf hingewiesen wird, dass Nachbildungen der Marken von Mannschaften wie Manchester United, Real Madrid oder Juventus Turin bereits auf dem Markt angeboten werden.

Benutzung der Unterscheidungszeichen einschließt, die die Unternehmen, die Fußballmannschaften besitzen, als Marken haben eintragen lassen, um damit Bekleidungsstücke und Fanartikel zu vermarkten.

86. Dabei sind die Gründe, aus denen der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen wählt, ohne Bedeutung. Entscheidend ist, dass er sie erwirbt oder verbraucht, weil sie das Unterscheidungszeichen tragen.

87. Die vorstehenden Ausführungen und die Antworten, die ich für die erste Vorlagefrage vorschlage, folgen den Vorgaben der beiden Fragen des High Court nicht ganz wortgetreu, sie können ihm aber mit ihrer Auslegung der Richtlinie eine angemessene und für Entscheidung des ihm vorliegenden Rechtsstreits sachdienliche Antwort geben⁸¹.

81 — In meinen Schlussanträgen vom 5. April 2001 in der Rechtssache C-55/00 (Gottardo, Urteil vom 15. Januar 2002, Slg. 2002, I-413) konnte ich Folgendes ausführen: „Die hermeneutische Aufgabe, die Artikel 234 EG dem Gerichtshof anvertraut hat und die die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten gewährleisten soll, kann jedoch nicht darauf beschränkt werden, die vorgelegten Fragen mechanisch, unter strenger Beschränkung auf ihren Wortlaut, zu beantworten; vielmehr sollte der Gerichtshof als qualifizierter Interpret des Gemeinschaftsrechts die Problematik unter einem umfassenderen Blickwinkel und auf flexiblere Weise in Angriff nehmen, um dem vorlegenden Gericht und den übrigen Gerichten der Europäischen Union im Licht des geltenden Gemeinschaftsrechts eine nützliche Antwort zu erteilen. Im gegenteiligen Fall könnte der von Artikel 234 EG gewollte Dialog zwischen den verschiedenen Gerichten inhaltlich allzu sehr von dem Gericht abhängen, das die Frage vorlegt, so dass dieses durch die Formulierung seiner Frage die mit der Vorabentscheidung zu erteilende Antwort bestimmen könnte ...“ (Nr. 36, Absatz 2).

V — Ergebnis

88. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die Fragen des High Court wie folgt zu beantworten:

1. Artikel 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 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nach dieser Bestimmung einem Dritten die Benutzung identischer Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen verbieten kann, die in Bezug auf Herkunft, Bezugsquelle, Qualität oder Wertschätzung dieser Waren oder Dienstleistungen irreführend sein können.
2. Die Frage, wann bei der Benutzung einer Marke durch einen Dritten diese „als Marke“ benutzt wird, ist eine Tatsachenfrage, über die das nationale Gericht anhand der Angaben zu befinden hat, über die es zur Entscheidung des Rechtsstreits verfügt. Bei Identität der Zeichen und der Waren oder Dienstleistungen besteht jedoch eine widerlegbare Vermutung, dass der Dritte die Marke als solche benutzt.
3. Bei der Benutzung, die der Markeninhaber Dritten verbieten kann, handelt es sich um die Gebrauchsformen, die auf die kommerzielle Verwertung abzielen, was die Benutzung der Unterscheidungszeichen einschließt, die die Unternehmen, die Fußballmannschaften besitzen, als Marken haben eintragen lassen, um damit Bekleidungsstücke und Fanartikel zu vermarkten.
4. Dabei sind die Gründe, aus denen der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen wählt, ohne Bedeutung. Entscheidend ist, dass er sie erwirbt oder verbraucht, weil sie das Unterscheidungszeichen tragen.