

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS

PAOLO MENGOZZI

vom 31. Januar 2008<sup>1</sup>

1. Mit dem vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen stellt der Court of Appeal (England & Wales) dem Gerichtshof Fragen zur Auslegung von Vorschriften, die in der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken<sup>2</sup> und in der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung<sup>3</sup> in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung<sup>4</sup> enthalten sind.

2. Diese Fragen werden im Rahmen eines Verfahrens aufgeworfen, in dem Unternehmen aus der Mobiltelefonbranche, die O2 Holdings Limited und die O2 (UK) Limited (im Folgenden gemeinsam: O2) auf der einen Seite und die Hutchinson 3G Limited (im Folgenden: H3G) auf der anderen Seite gegenüberstehen. Gegenstand des Verfahrens ist eine TV-Werbekampagne, die H3G im Vereinigten Königreich zur Absatzförderung seiner Mobilfunkleistungen durchgeführt hat.

**Rechtliche Rahmenbedingungen**

3. Der mit „Rechte aus der Marke“ überschriebene Art. 5 der Richtlinie 89/104 lautet:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr:

- a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;
- b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

1 — Originalsprache: Italienisch.

2 — ABl. L 40, S. 1.

3 — ABl. L 250, S. 17.

4 — ABl. L 290, S. 18.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner ... bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) 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.

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

4. Abs. 1 des mit „Beschränkung der Wirkungen der Marke“ überschriebenen Art. 6 der Richtlinie 89/104 lautet:

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

- a) seinen Namen oder seine Anschrift,
- b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die 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, die Hinweise auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung, Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht“.

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

7. Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 lautet:

5. Mit der Richtlinie 97/55 wurden in die Richtlinie 84/450, die sich ursprünglich nur auf irreführende Werbung bezog, eine Reihe von Bestimmungen aus dem Bereich der vergleichenden Werbung aufgenommen.

„Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zulässig, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

6. Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 84/450)<sup>5</sup> definiert „vergleichende Werbung“ im Sinne dieser Richtlinie als „jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen

a) Sie ist nicht irreführend im Sinne des Artikels 2 Nummer 2, des Artikels 3 und des Artikels 7 Absatz 1;

b) sie vergleicht Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung;

5 — Die Richtlinie 84/450 wurde weiter durch die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149, S. 22) geändert. Einige der mit der Richtlinie 2005/29 erfolgten Änderungen betreffen Vorschriften der Richtlinie 84/450 über vergleichende Werbung, darunter auch Art. 3a. Die Richtlinie 2005/29 fällt jedoch in einen Zeitraum, der nach dem dem vorliegenden Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalt liegt. Daher werde ich in diesen Schlussanträgen den Wortlaut der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Richtlinie 84/450 berücksichtigen, nicht jedoch jene Fassung, die sich aus den mit der Richtlinie 2005/29 erfolgten Änderungen ergibt. Im Übrigen wurde die Richtlinie 84/450 vor Kurzem aufgehoben und mit Wirkung zum 12. Dezember 2007 durch die Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376, S. 21) ersetzt, die jedoch nur eine kodifizierte Fassung der bereits vorhandenen Vorschriften der Richtlinie 84/450 darstellt und lediglich Zwecken der Klarstellung und Rationalisierung dient.

c) sie vergleicht objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbar und typische Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen, zu denen auch der Preis gehören kann;

d) sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber

oder zwischen den Marken, den Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers;

- e) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft;
- f) bei Waren mit Ursprungsbezeichnung bezieht sie sich in jedem Fall auf Waren mit der gleichen Bezeichnung;
- g) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus;
- h) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar.“

### **Ausgangsrechtsstreit und Vorabentscheidungsfragen**

8. O2 verwendet zur Förderung insbesondere seiner Mobilfunkleistungen Bilder, die Blasen unterschiedlicher Art darstellen. O2 ist u. a. Inhaberin von aus den Buchstaben O und der Ziffer 2 bestehenden Marken (im Folgenden: O2-Marken) sowie zweier Bildmarken, die jeweils ein statisches Blasenbild darstellen und im Vereinigten Königreich für Telekommunikationsgeräte und -dienstleistungen eingetragen wurden (im Folgenden: Blasenmarken). Wie sich aus der Vorlageentscheidung ergibt, wurde der Nachweis erbracht, dass die Verbraucher Bilder von Blasen in Wasser (insbesondere vor einem abgestuft blauen Hintergrund) im Zusammenhang mit Mobilfunktelefonen mit O2 und nichts anderem assoziieren.

9. H3G bietet erst seit März 2003 im Vereinigten Königreich Mobilfunkleistungen an, die durch das Zeichen „3“ gekennzeichnet sind. Damals waren vier Anbieter, darunter auch O2, auf dem Markt eingeführt. Im März 2004 führte H3G den Sofortzahlungsdienst „Threepay“ ein. Im Laufe des Jahres führte H3G eine vergleichende Werbekampagne durch, in deren Rahmen Werbefotos im Fernsehen ausgestrahlt wurden, die einen Preisvergleich mit den Dienstleistungen der Konkurrenzanbieter zum Gegenstand hatten.

10. O2 erhob vor dem High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Klage gegen H3G wegen Nachahmung der O2-Marken und der Blasenmarken und

nahm darin Bezug auf einen TV-Werbespot, dessen Ausstrahlung H3G veranlasst hatte. In diesem Spot wurden, neben einem stilisierten und animierten Bild einer 3, der Begriff „O2“ und sich bewegende Blasenbilder verwendet. Die dadurch vermittelte Botschaft vermittelte im Wesentlichen, dass der „Threepay“-Dienst billiger sei als der vergleichbare O2-Dienst (im Folgenden: streitige Werbung).

11. Im Rahmen dieser Klage ließ O2 schließlich den Vorwurf der Nachahmung der O2-Marken fallen<sup>6</sup> und räumte ein, dass der Preisvergleich zutreffend und die Werbung insgesamt nicht irreführend sei und dass sie insbesondere keine Form einer geschäftlichen Verbindung zwischen O2 und 3 andeute. Der Durchschnittsverbraucher würde die Benutzung des O2-Zeichens und der Blasen als Hinweis auf O2 und deren Erscheinungsbild ansehen und bemerken, dass dies eine Werbung eines Wettbewerbers, 3, sei, die besage, dass dieser billiger sei<sup>7</sup>.

12. Die Nachahmungsklage, die sich mittlerweile nur noch gegen die Benutzung der Blasenbilder in der streitigen Werbung richtete, wurde mit Urteil vom 23. März 2006 abgewiesen. Das angerufene Gericht stellte im Wesentlichen fest, dass diese Benutzung zwar in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 falle, die Werbung jedoch im Einklang mit Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 stehe. Somit lägen die Voraussetzungen für die Anwendung des in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der

Richtlinie 89/104 umschriebenen Rechtfertigungsgrundes vor.

13. O2 legte gegen dieses Urteil Berufung vor dem Court of Appeal ein und bestritt die Anwendbarkeit des oben genannten Rechtfertigungsgrundes. H3G beanstandete das Urteil insoweit, als es die streitige Werbung dem Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 unterstellte, und beantragte die Zurückweisung der Berufung von O2.

14. Um in dem Rechtsstreit entscheiden zu können, hat der Court of Appeal mit Entscheidung vom 14. Dezember 2006 dem Gerichtshof die folgenden Vorabentscheidungsfragen vorgelegt:

1. Fällt die Benutzung einer Marke in der Weise, dass ein Händler in der Werbung für seine eigenen Waren oder Dienstleistungen die eingetragene Marke eines Wettbewerbers für einen Vergleich der Merkmale (und insbesondere des Preises) der von ihm vermarkteten Waren oder Dienstleistungen mit den Merkmalen (und insbesondere dem Preis) der von dem Wettbewerber unter dieser Marke vermarkteten Waren oder Dienstleistungen so benutzt, dass dies keine Verwechslung hervorruft oder in anderer Weise die wesentliche Funktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft beeinträchtigt, unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder Buchst. b der Richtlinie 89/104?

6 — Vgl. Vorlageentscheidung, Randnr. 3; schriftliche Erklärungen von O2, S. 14, Fn. 4, und schriftliche Erklärungen von H3G, Nrn. 5 und 6.

7 — Vgl. Vorlageentscheidung, Randnr. 11.

2. Muss, wenn ein Händler die eingetragene Marke eines Wettbewerbers in einer vergleichenden Werbung benutzt, diese Benutzung, um mit Art. 3a der Richtlinie 84/450 in der geänderten Fassung vereinbar zu sein, „unerlässlich“ sein, und, bejahendenfalls, nach welchen Kriterien ist die Unerlässlichkeit zu beurteilen?

## Rechtliche Würdigung

### *Zur ersten Vorabentscheidungsfrage*

3. Schließt das Erfordernis der Unerlässlichkeit, wenn ein solches besteht, namentlich die Benutzung eines Zeichens aus, das mit der eingetragenen Marke nicht identisch, ihr jedoch sehr ähnlich ist?

16. Mit der ersten Vorabentscheidungsfrage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Benutzung einer eingetragenen Marke (im Folgenden einfach: Marke) eines Mitbewerbers in einer vergleichenden Werbung, deren Ziel es ist, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen des Werbenden mit denen der Waren oder Dienstleistungen des Mitbewerbers zu vergleichen, in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Richtlinie 89/104 fällt, wobei unterstellt wird, dass diese Benutzung keine Verwechslungsgefahr begründet oder in anderer Weise die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, die Herkunft der Ware oder der Dienstleistungen zu gewährleisten, beeinträchtigt.

## Verfahren vor dem Gerichtshof

15. O2, H3G und die Kommission haben gemäß Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs schriftliche Erklärungen abgegeben; ihre Vertreter haben zudem in der Sitzung vom 29. November 2007 mündliche Ausführungen gemacht.

17. Die Fragestellung ergibt sich aus dem Umstand, dass das erstinstanzliche Gericht festgestellt hat, dass die streitige Werbung in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 falle und dass sie nur zulässig sei, weil sie im Einklang mit Art. 3a der Richtlinie 84/450 stehe und somit durch den in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 umschriebenen Rechtfertigungsgrund gerechtfertigt sei. H3G hingegen macht geltend, dass sie schon nicht in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 falle.

18. Es erübrigt sich beinahe, vorab darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung eine Richtlinie nicht selbst Verpflichtungen für einen Einzelnen begründen und daher als solche nicht gegenüber einem Einzelnen in Anspruch genommen werden kann, sondern dass das nationale Gericht, wenn es bei der Anwendung des nationalen Rechts — gleich, ob es sich um vor oder nach der Richtlinie erlassene Vorschriften handelt — dieses Recht auszulegen hat, seine Auslegung so weit wie möglich am Wortlaut und Zweck der Richtlinie ausrichten muss, um das mit der Richtlinie verfolgte Ziel zu erreichen und auf diese Weise Art. 249 Abs. 3 EG nachzukommen<sup>8</sup>. In diesem Sinne sind in dem vorliegenden Vorabentscheidungsverfahren die Bezugnahmen auf die Bestimmungen der Richtlinien 89/104 und 84/450 zu verstehen.

19. Wahrscheinlich erwartet das vorliegende Gericht mit der Vorlage dieser Vorabentscheidungsfrage, dass der Gerichtshof die Voraussetzungen für die Anwendung der Bestimmungen des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 89/104 klarstellt und sich insbesondere dazu äußert, ob die von diesen Bestimmungen umfassten Verbote auch gelten, wenn eine im Rahmen von Werbung erfolgende Benutzung eines Zeichens, das mit einer fremden Marke identisch oder ihr ähnlich ist, nicht das Ziel verfolgt, die Waren oder Dienstleistungen des Werbenden zu kennzeichnen, sondern jene des Inhabers dieser Marke<sup>9</sup>.

20. Für eine Beantwortung der vom vorliegenden Gericht in dieser konkreten Form gestellten Frage wäre eine Prüfung der Rechtsprechung zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 89/104 erforderlich, die, zumindest auf den ersten Blick, in Bezug auf die Anwendungsvoraussetzungen dieser Bestimmungen jedoch nicht ganz einheitlich zu sein scheint. In diesem Zusammenhang möchte ich insbesondere auf die Schwierigkeiten hinweisen, die sich ergeben, wenn man den Ansatz, den der Gerichtshof in seinen neueren Entscheidungen verfolgt, mit der von ihm im Urteil BMW<sup>10</sup> vertretenen Meinung vereinbaren möchte. Aus diesem, in eine entgegengesetzte Richtung als die neueren Entscheidungen weisenden Urteil scheint sich zu ergeben, dass die Benutzung einer fremden Marke durch einen Dritten mit dem Ziel, nicht seine eigene Ware oder Dienstleistung, sondern die des Markeninhabers zu kennzeichnen, nicht schon als solche vom Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ausgeschlossen ist.

21. Im Urteil BMW hat der Gerichtshof im Fall der Benutzung einer fremden Marke, die im Rahmen von Werbung und mit dem Ziel erfolgt, die Waren *des Markeninhabers* als Gegenstand der vom Werbenden erbrachten Dienstleistungen zu kennzeichnen, unbeschadet der Anwendbarkeit des Art. 6 oder 7 der Richtlinie 89/104 die Anwendbarkeit des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a dieser Richtlinie bejaht<sup>11</sup>.

22. Im Urteil Hölterhoff<sup>12</sup> hat der Gerichtshof ausgeschlossen, dass sich der Inhaber einer Marke auf sein Ausschließlichkeitsrecht gemäß Art. 5 Abs. 1 der

8 — Vgl. unter besonderer Bezugnahme auf die Richtlinie 89/104 Urteile vom 16. Juli 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Slg. 1998, I-4799, Randnr. 36), und vom 23. Oktober 2003, *Adidas-Salomon und Adidas Benelux* (C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Randnr. 21).

9 — Ich übergehe die Tatsache, dass die Bezugnahme in Richtlinie 89/104 auf Art. 5 Abs. 1 Buchst. a im vorliegenden Fall jedenfalls nicht weiterführt, da mittlerweile nur noch die Benutzung von Zeichen (die Blasenbilder), die mit den O2-Marken nicht identisch, ihnen jedoch ähnlich sind, zur Debatte steht.

10 — Urteil vom 23. Februar 1999 (C-63/97, Slg. 1999, I-905).

11 — Urteil BMW, Randnr. 38. Es handelte sich hierbei um einen Verkaufsservice für BMW-Gebrauchtwagen und um einen Reparatur- und Wartungsservice für BMW-Wagen.

12 — Urteil vom 14. Mai 2002 (C-2/00, Slg. 2002, I-4187, Randnr. 17).

Richtlinie 89/104 berufen kann, wenn ein Dritter im Rahmen eines Verkaufsgesprächs die Herkunft der Ware aus seiner eigenen Produktion offenbart und er das betreffende Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung der besonderen Eigenschaften der von ihm angebotenen Ware verwendet<sup>13</sup>, so dass ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird.

23. Im Urteil Arsenal Football Club<sup>14</sup> hat der Gerichtshof erläutert, dass das in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 niedergelegte ausschließliche Recht gewährt wurde, „um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Markeninhaber zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann“, und dass „[d]ie Ausübung dieses Rechts ... daher auf Fälle beschränkt bleiben [muss], in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte“<sup>15</sup>.

24. In demselben Urteil stellte der Gerichtshof fest, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens in jenem Fall offensichtlich nicht nur zu rein beschreibenden Zwecken bestimmt war, was zur Nichtanwendbarkeit

der oben genannten Regelung führen würde, sondern dass diese Benutzung geeignet war, den Eindruck einer Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber zu erwecken und somit die Herkunftsgarantie, die die Hauptfunktion der Marke ist, zu beeinträchtigen. Der Gerichtshof gelangte schließlich zu der Schlussfolgerung, dass es sich um eine Benutzung handelte, gegen die der Markeninhaber gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 vorgehen kann<sup>16</sup>.

25. Im Urteil Adam Opel<sup>17</sup> hat der Gerichtshof festgestellt, dass „[m]it Ausnahme des spezifischen Falles der Benutzung einer Marke durch einen Dritten, der Dienstleistungen erbringt, deren Gegenstand mit dieser Marke versehene Waren sind“, wie im Fall der im angeführten Urteil BMW geprüften Benutzung, „Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104 über die Marken dahin ausgelegt werden [muss], dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für von *dem Dritten* vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist“. Wenn der Gerichtshof im Urteil BMW entschieden hat, dass unter den spezifischen Umständen der Rechtssache BMW „die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens durch den Dritten für Waren, die *nicht von dem Dritten, sondern von dem Inhaber der Marke* vertrieben werden, unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie [fällt]“, so ist laut diesem Urteil Ursache hierfür „[die] spezifische und untrennbare Beziehung zwischen den mit dieser Marke versehenen Waren und den von dem Dritten erbrachten Dienstleistungen“.

26. Eine Benutzung einer fremden Marke durch einen Dritten zur Kennzeichnung der

13 — Im fraglichen Fall war unstreitig, dass der Dritte die durch die fremde Marke geschützten Bezeichnungen nur benutzt hatte, um die Eigenschaften und hier insbesondere die Schliffart der von ihm zum Verkauf angebotenen wertvollen Steine zu beschreiben (vgl. Urteil Hölterhoff, Randnr. 10).

14 — Urteil vom 12. November 2002 (C-206/01, Slg. 2002, I-10273).

15 — Ebd., Randnr. 51. In diesem Sinne auch Urteile vom 16. November 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Slg. 2004, I-10989, Randnr. 59), vom 25. Januar 2007, Adam Opel (C-48/05, Slg. 2007, I-1017, Randnr. 21), und vom 11. September 2007, Céline (C-17/06, Slg. 2007, I-7041, Randnrn. 16 und 26).

16 — Urteil Arsenal Football Club, Randnrn. 54 bis 56 und 60.

17 — Randnrn. 27 und 28 (Hervorhebung nur hier).

von dem Markeninhaber gelieferten Waren oder Dienstleistungen, die keine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen und derjenigen des Dritten begründet, scheint also nach dem Urteil BMW in den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 fallen zu können, während dies gemäß den Urteilen Hölterhoff und Adam Opel eben nicht der Fall wäre. Nach der in Nr. 23 angeführten Rechtsprechung hingegen müsste, um feststellen zu können, ob eine derartige Benutzung in diesen Anwendungsbereich fällt oder nicht, zudem noch geprüft werden, ob sie geeignet ist, eine andere Funktion als die in der Herkunftsgarantie bestehende Hauptfunktion zu gefährden.

27. Auf letztgenanntem Punkt beharrt O2 in ihren schriftlichen Erklärungen, die sie im vorliegenden Verfahren eingereicht hat; sie beruft sich hierfür insbesondere auf die „Werbefunktion“ der Marke und macht geltend, dass die streitige Werbung eben diese Werbefunktion ihrer Blasenmarken beeinträchtigen würde.

28. Nach meinem Dafürhalten kann die vom vorlegenden Gericht formulierte Frage jedoch angesichts der Bestimmungen der Richtlinie 84/450 über die vergleichende Werbung problemlos verneint werden, ohne dass es notwendig ist, mit der diffizilen Prüfung der Anwendbarkeitsvoraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 89/104 fortzufahren.

29. Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass das mit der Richtlinie 97/55 verfolgte Ziel darin besteht, „die wesentlichen Vorschriften für Form und Inhalt

der Werbung“ zu vereinheitlichen und „die Bedingungen für vergleichende Werbung in den Mitgliedstaaten“ zu harmonisieren (zweite Begründungserwägung), indem vor allem „die Bedingungen [festgelegt werden], unter denen vergleichende Werbung zulässig ist“ (achtzehnter Erwägungsgrund).

30. In dem zuletzt genannten Zusammenhang legt diese Richtlinie, indem sie Art. 3a in die Richtlinie 84/450 einfügt, die Zulässigkeitsvoraussetzungen für vergleichende Werbung<sup>18</sup> fest, anhand deren, wie sich aus dem siebten Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55 ergibt, „festgelegt wird, welche Praktiken der vergleichenden Werbung den Wettbewerb verzerren, die Mitbewerber schädigen und die Entscheidung der Verbraucher negativ beeinflussen können“. Wie der Gerichtshof bereits festgestellt hat, wurde damit das Ziel verfolgt, „die Bedingungen aufzustellen, unter denen vergleichende Werbung im Rahmen des Binnenmarkts als zulässig anzusehen ist“<sup>19</sup>. Hieraus schließt der Gerichtshof, dass „[m]it der Richtlinie 84/450 ... eine abschließende Harmonisierung der Bedingungen vorgenommen worden [ist], unter denen vergleichende Werbung in den Mitgliedstaaten zulässig ist. Eine solche Harmonisierung setzt naturgemäß voraus, dass allein anhand der vom Gemeinschaftsgesetzgeber aufgestellten Kriterien zu beurteilen ist, wann vergleichende Werbung in der ganzen Gemeinschaft zulässig ist.“<sup>20</sup>

18 — Vgl. Art. 1 der Richtlinie 84/450, wonach „der Zweck dieser Richtlinie ... der Schutz der Verbraucher, der Personen, die einen Handel oder ein Gewerbe betreiben oder ein Handwerk oder einen freien Beruf ausüben, sowie der Interessen der Allgemeinheit gegen irreführende Werbung und deren unlautere Auswirkungen und die Festlegung der Bedingungen für zulässige vergleichende Werbung [ist]“ (Hervorhebung nur hier).

19 — Urteil vom 8. April 2003, Pippig Augenoptik (C-44/01, Slg. 2003, I-3095, Randnr. 38; vgl. auch Randnr. 43).

20 — Ebd., Randnr. 44.

31. Art. 3a der Richtlinie 84/450 zählt zu diesem Zweck die Anforderungen auf, die kumulativ erfüllt sein müssen, um die Zulässigkeit einer vergleichenden Werbung bejahen zu können<sup>21</sup>.

32. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass vier der acht Bedingungen, die in Abs. 1 dieses Artikels genannt sind, auf den Schutz der Marke, des Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers im Rahmen von Werbevergleichen abzielen. Wie der Gerichtshof feststellt, „[erlaubt] es die Richtlinie 84/450 einem Werbenden unter bestimmten Bedingungen ..., in einer vergleichenden Werbung die Marke der Waren eines Mitbewerbers anzugeben“<sup>22</sup>. Insbesondere darf demnach vergleichende Werbung auf dem Markt keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, Handelsnamen oder anderen Unterscheidungszeichen des Werbenden oder eines Wettbewerbers verursachen (Buchst. d); weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzen oder verunglimpfen (Buchst. e); den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzzeugnissen nicht in unlauterer Weise ausnutzen (Buchst. g); eine Ware oder eine Dienstleistung nicht als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen darstellen (Buchst. h). Hieraus ergibt sich für den Gerichtshof, dass „die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers gemeinschaftsrecht-

lich zulässig ist, wenn der Vergleich nicht bezweckt oder bewirkt, solche Situationen unlauteren Wettbewerbs hervorzurufen“<sup>23</sup>.

33. Im vierzehnten Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55 wird ferner festgestellt, dass „es für eine wirksame vergleichende Werbung unerlässlich sein [kann], Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, dass auf eine ihm gehörende Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug genommen wird“. Die folgende Begründungserwägung fügt ergänzend hinzu, dass „[e]ine solche Benutzung von Marken, Handelsnamen oder anderen Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers ... keine Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts Dritter dar[stellt], wenn sie unter Beachtung der in dieser Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt und nur eine Unterscheidung bezweckt, durch die Unterschiede objektiv herausgestellt werden sollen“.

34. Eine Benutzung der Marke eines Mitbewerbers, die im Rahmen von Werbung erfolgt, die die Eigenschaften der vom Markeninhaber unter dieser Marke vertriebenen Waren oder Dienstleistungen mit denen des Werbenden vergleicht, wird folglich speziell und abschließend durch Art. 3a der Richtlinie 84/450 geregelt. Sie ist nur verboten, wenn sie den in diesem Artikel niedergelegten Anforderungen zuwiderläuft. In diesem Fall ergibt sich das Verbot aus Art. 3a der Richtlinie 84/450, nicht jedoch aus Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Richtlinie 89/104. Erfüllt die Benutzung jedoch diese Anforderungen, kann sie nicht gemäß den Vorschriften des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Richtlinie 89/104 als verboten betrachtet werden.

21 — Der kumulative Charakter dieser Bedingungen wird in der elften Begründungserwägung der Richtlinie 97/55 hervorgehoben („Die Bedingungen für vergleichende Werbung sollten kumulativ sein und uneingeschränkt eingehalten werden“) und vom Gerichtshof im Pippig-Urteil, Randnr. 54, aufgegriffen.

22 — Ebd., Randnr. 47.

23 — Ebd., Randnr. 49. Vgl. auch die Schlussanträge von Generalanwalt Tizzano vom 12. September 2002 in der Rechtssache Pippig (Randnr. 27).

35. Die Vorschriften des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b sowie jene des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 kommen somit bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer derartigen Nutzung nicht in Betracht. Unerheblich ist hierbei, ob man auch ohne die Richtlinie 97/55 zu dieser Schlussfolgerung gelangen würde — weil diese Nutzung, wie H3G und die Kommission geltend machen, nicht in den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Richtlinie 89/104<sup>24</sup> fällt — oder ob sich diese aus der Einführung des mit der Richtlinie 97/55 in die Richtlinie 84/450 eingefügten Art. 3a ergibt, der in Bezug auf die Nutzung von fremden Marken im Werbevergleich als *lex specialis* zu betrachten ist und somit der Regelung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 89/104 vorgeht.

36. Dieser Frage kommt im Rahmen des Ausgangsverfahrens rein hypothetischer Charakter zu. Aus diesem Grund ist ihre Beantwortung im vorliegenden Verfahren nicht erforderlich.

37. Ich weise ferner darauf hin, dass sich, wie bereits von O2 hervorgehoben<sup>25</sup>, die erste Vorabentscheidungsfrage, wie sie das vorlegende Gericht formuliert hat, auf die Benutzung einer fremden *Marke* (oder besser eines mit einer fremden Marke identischen Zeichens) durch einen Werbenden bezieht, wohingegen die vor dem vorlegenden

Gericht anhängige Rechtssache mittlerweile aufgrund der Beschränkung des Gegenstands der ursprünglich eingereichten Nachahmungsklage<sup>26</sup> durch O2 nicht die Benutzung fremder Marken (O2 oder Blasenmarken) durch einen Werbenden (H3G) betrifft, sondern von Zeichen (Blasenbildern), die fremden Marken (Blasenmarken) sehr ähnlich sind.

38. Meiner Meinung nach ändert diese Präzisierung das oben geprüfte Problem jedoch nicht wesentlich.

39. Die Benutzung eines der Marke eines Mitbewerbers ähnlichen Zeichens in einer Werbebotschaft kann eine von mehreren Möglichkeiten sein, um diesen Mitbewerber oder seine Waren oder Dienstleistungen zumindest mittelbar gemäß Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 erkennbar zu machen. Die Werbebotschaft, die eine derartige Benutzung beinhaltet und die darauf abzielt, einen Vergleich zwischen dem Werbenden und seinem Mitbewerber oder zwischen den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen herzustellen, ist vom Anwendungsbereich des Art. 3a der Richtlinie 84/450 umfasst. Dieser Artikel legt, wie bereits gezeigt wurde, innerhalb eines umfassenderen Regelungsgefüges, das abschließend die Anforderungen für die Zulässigkeit von Werbevergleichen regelt, die Spezialvorschriften fest, die den Schutz von Marken gegen diese Art der Werbung gewährleisten sollen. Wenn der Inhaber einer Marke also gegen die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens im Rahmen eines Werbevergleichs vorgehen möchte, muss er seine Behauptung auf die Verletzung einer der Anforderungen des

24 — In diesem Sinne hat sich im Wesentlichen auch Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen vom 20. September 2001 in der Rechtssache Hölderhoff (Randnrn. 74 bis 77) geäußert.

25 — Randnr. 52 ihrer schriftlichen Erklärungen.

26 — Vgl. oben, Nr. 11.

Art. 3a der Richtlinie 84/450 stützen<sup>27</sup>, wohingegen eine solche Benutzung, ebenso wie die unter denselben Umständen erfolgende Benutzung einer fremden Marke, nicht in den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 fällt.

40. Meines Erachtens kann daher die erste Vorabentscheidungsfrage wie folgt beantwortet werden:

Die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer Werbung, die die Eigenschaften der von diesem Mitbewerber unter dieser Marke vertriebenen Waren oder Dienstleistungen mit denen der vom Werbenden gelieferten Waren oder Dienstleistungen vergleicht, wird abschließend durch Art. 3a der Richtlinie 84/450 geregelt und fällt nicht in den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Richtlinie 89/104.

*Zur zweiten und zur dritten Vorabentscheidungsfrage*

41. Mit der zweiten und der dritten Vorabentscheidungsfrage möchte das vorliegende

Gericht insbesondere wissen, ob die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers in einer vergleichenden Werbung „unerlässlich“ sein muss, um zulässig im Sinne des Art. 3a der Richtlinie 84/450 zu sein. Im Fall einer Bejahung dieser Frage möchte das vorliegende Gericht die Kriterien wissen, anhand derer diese Unerlässlichkeit zu beurteilen ist und ob diese Voraussetzung jegliche Benutzung von Zeichen, die mit der Marke des Mitbewerbers nicht identisch, ihr jedoch sehr ähnlich sind, ausschließt.

42. O2 macht unter Berufung auf die Erwägungsgründe 14 und 15 der Richtlinie 97/55, auf die Vorarbeiten zu dieser Richtlinie und auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs, hier insbesondere die Urteile Toshiba<sup>28</sup> und Siemens<sup>29</sup>, geltend, dass die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers des Werbenden in einer vergleichenden Werbung, die zur Erkennbarmachung dieses Mitbewerbers oder der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen nicht unerlässlich sei, den Ruf dieser Marke unter Verstoß gegen Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 auf unlautere Weise ausnutze. Da sich H3G für die fragliche vergleichende Werbung der zur Erkennbarmachung des Mitbewerbers des Werbenden völlig ausreichenden O2-Marke bedient habe, habe für diese keine Notwendigkeit bestanden, die Blasenbilder zu benutzen, zumal diese Bilder eine verzerrte Abbildung der Blasenmarken von O2 seien.

43. Ich bin jedoch mit H3G und der Kommission der Ansicht, dass Art. 3a der Richtlinie 84/450 nicht vorsieht, dass die Benutzung

27 — Natürlich unter Berufung auf die nationalen Vorschriften, die fraglichen Art. 3a in nationales Recht umsetzen.

28 — Urteil vom 25. Oktober 2001 (C-112/99, Slg. 2001, I-7945).

29 — Urteil vom 23. Februar 2006 (C-59/05, Slg. 2006, I-2147).

einer fremden Marke in einer vergleichenden Werbung unerlässlich sein muss, um den Mitbewerber oder die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar zu machen.

44. Zu dieser Schlussfolgerung kann man jedoch nicht einfach anhand dessen gelangen, was der Gerichtshof in den Randnrn. 83 und 84 des Urteils Pippig Augenoptik, auf die sich H3G beruft, zu dem Problem einer im Rahmen einer Werbebotschaft erfolgenden Wiedergabe nicht nur des Namens des Mitbewerbers, sondern auch des Logos und des Bildes der Geschäftsfassade dieses Mitbewerbers festgestellt hat. Ausgehend von der Prüfung des 15. Erwägungsgrundes der Richtlinie 97/55 hat der Gerichtshof in Randnr. 84 jenes Urteils festgestellt, dass „es nicht gegen Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 84/450 [verstößt], wenn eine vergleichende Werbung zusätzlich zum Namen des Mitbewerbers dessen Firmenlogo und ein Bild der Fassade seines Geschäfts zeigt, sofern diese Werbung die gemeinschaftsrechtlich festgelegten Zulässigkeitsvoraussetzungen beachtet“.

45. Da die genannte Vorschrift ausschließlich darauf abzielt, vergleichende Werbung zu verbieten, durch die Marken oder andere sich auf den Mitbewerber beziehende Elemente „herabgesetzt oder verunglimpft“ werden, kann diese Schlussfolgerung objektiv nur dahin gehend verstanden werden, dass die Wiedergabe nicht nur des Namens, sondern auch des Logos und des Bildes der Geschäftsfassade des Mitbewerbers — d. h. von Elementen, die wahrscheinlich zur Erkennbarmachung des bereits namentlich benannten Mitbewerbers nicht unerlässlich sind — diesen nicht schon an sich herabsetzt oder verunglimpft. Gleichwohl kann, wie von

O2 angeführt, das Erfordernis der Unerlässlichkeit für die Benutzung fremder Marken oder anderer fremder Unterscheidungszeichen in vergleichender Werbung gegebenenfalls aus anderen Anforderungen des Art. 3a abgeleitet werden. Ich möchte ferner auch auf die Unklarheit und Ungenauigkeit der Entscheidung des Gerichtshofs, die ich oben unter Nr. 44 angeführt habe, hinweisen, soweit sie die Einhaltung des Art. 3a Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 84/450 von der Einhaltung aller anderen gemeinschaftsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit vergleichender Werbung abhängig macht, die sich jedoch nicht auf die in dieser Vorschrift niedergelegte herabsetzende oder verunglimpfende Wirkung einer derartigen Werbung beziehen.

46. Bei der Prüfung der Frage, ob Art. 3a der Richtlinie 84/450 für die Benutzung fremder Marken in vergleichender Werbung das Kriterium der Unerlässlichkeit vorsieht, möchte ich insbesondere darauf hinweisen, dass dieser Artikel eine abschließende Harmonisierung der Zulässigkeitsanforderungen für vergleichende Werbung (siehe oben, Nr. 30) vorgenommen hat, und ich möchte anmerken, dass keine ihrer Bestimmungen ausdrücklich ein Unerlässlichkeitserfordernis für die Benutzung fremder Marken oder anderer fremder Unterscheidungszeichen vorsieht.

47. Meines Erachtens lässt sich eine derartige Bedingung aus Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der oben genannten Richtlinie nicht, wie von O2 behauptet, mittelbar ableiten. Diese Vorschrift verbietet es, den Ruf einer Marke oder eines anderen Unterscheidungszeichens eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzzeugnissen auf unlautere Weise auszunutzen.

48. Die Bezugnahme von O2 auf den 14. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55 ist nicht geeignet, ihre Auslegung der oben genannten Bestimmung zu stützen. Wie die Kommission zu Recht feststellt, wollte der Gesetzgeber in diesem Erwägungsgrund anscheinend lediglich betonen, dass es für eine wirksame vergleichende Werbung in der Regel unerlässlich ist, auf die Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug zu nehmen. Dies lässt diese Bezugnahme jedoch nicht zu einer Zulässigkeitsvoraussetzung werden. Im Übrigen werden die Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine derartige Bezugnahme teilweise im 15. Erwägungsgrund aufgeführt („wenn sie unter Beachtung der in dieser Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt“), der, wenn er „eine solche Benutzung der Marke“ anspricht, auf eine Benutzung der Marke abstellt, deren Ziel die Erkennbarmachung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers, nicht jedoch auf eine Benutzung, die zu diesem Zweck unerlässlich ist.

49. Der Gerichtshof hat Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 bereits bei anderen Gelegenheiten ausgelegt.

50. So hatte das vorliegende Gericht den Gerichtshof in der Rechtssache Toshiba u. a. um eine Klarstellung der Kriterien ersucht, anhand deren zu beurteilen ist, ob vergleichende Werbung den Ruf eines Unterscheidungszeichens eines Mitbewerbers auf unlautere Weise im Sinne der obigen Vorschrift ausnutzt.

51. Generalanwalt Léger hat dem Gerichtshof ein Prüfungsschema vorgeschlagen, das

im Rahmen des Art. 3a Nr. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 die Feststellung ermöglichen soll, „ab wann ein Werbender unlauter handelt“. Diese Grenze sei überschritten, wenn es dem Werbenden nur darum gehe, den Ruf seines Mitbewerbers auszunutzen, um seine eigene Tätigkeit zu fördern. Dagegen könne man nicht wirklich von einer Rufausbeutung sprechen, wenn der Inhalt der vergleichenden Werbung durch bestimmte Erfordernisse gerechtfertigt werden könne<sup>30</sup>.

52. Bezüglich des letztgenannten Aspekts hat Generalanwalt Léger aus den Erwägungsgründen 14 und 15 der Richtlinie 97/55 abgeleitet, dass „ein Mitbewerber von dem Recht eines Wirtschaftsteilnehmers an einer Marke oder an anderen Unterscheidungszeichen Gebrauch machen kann, wenn diese Bezugnahme durch die Erfordernisse der vergleichenden Werbung gerechtfertigt ist“ und „[d]er Werbende ... zu diesen Bezugnahmen berechtigt [ist], wenn der Vergleich der jeweiligen Vorzüge und Mängel der konkurrierenden Produkte ohne Identifizierung des Mitbewerbers unmöglich ist oder auch nur erschwert wird“. Zur Frage, „unter welchen Bedingungen von den Unterscheidungszeichen des Mitbewerbers Gebrauch gemacht werden kann“, stellt er fest, dass, „[d]a Ausnahmen eng auszulegen sind, ... Beeinträchtigungen der Schutzrechte der Inhaber nur in den Grenzen dessen zugelassen werden [dürfen], was für die Verfolgung des Zieles der Richtlinie, den Vergleich der objektiven Eigenschaften der Produkte zu ermöglichen, zwingend erforderlich ist“. Folglich, so der Generalanwalt weiter, wird „[d]er Ruf eines Mitbewerbers ... in unlauterer Weise ausgenutzt, wenn die Bezugnahme auf diesen oder

30 — Schlussanträge vom 8. Februar 2001 in der Rechtssache Toshiba (Nrn. 79 und 80).

die Art und Weise der Bezugnahme nicht zur Information der Kundschaft über die jeweiligen Vorzüge der verglichenen Erzeugnisse erforderlich ist. Umgekehrt kann dieser Vorwurf nicht erhoben werden, wenn die Aspekte, auf die sich der Vergleich bezieht, nicht beschrieben werden können, ohne dass der Werbende auf seinen Mitbewerber Bezug nimmt, auch wenn er daraus einen gewissen Nutzen ziehen mag.“ Daher müsse „für die Beurteilung der Zulässigkeit einer vergleichenden Werbung nach Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie auf das Kriterium der Erforderlichkeit abgestellt werden“<sup>31</sup>.

53. Die letztgenannten Ausführungen, die den von O2 vertretenen Auslegungsansatz stützen, wurden meiner Meinung nach jedoch vom Gerichtshof im Urteil Toshiba nicht übernommen. Randnr. 54 des Urteils, auf das sich O2 beruft, stützt diesen Ansatz in Wahrheit nämlich nicht. Der Gerichtshof stellt hier nämlich fest, dass „der Werbende den Ruf von Unterscheidungszeichen seines Mitbewerbers nicht in unlauterer Weise aus[nutzt], wenn ein Hinweis auf diese Zeichen Voraussetzung für einen wirksamen Wettbewerb auf dem in Rede stehenden Markt ist“. Hieraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass ein Hinweis auf diese Zeichen, der nicht gleichzeitig Voraussetzung für einen wirksamen Wettbewerb auf diesem Markt ist, zwangsläufig bedeutet, dass der Werbende ihren Ruf auf unlautere Weise ausnutzt. Im Urteil Toshiba hat der Gerichtshof vielmehr festgestellt, dass die Benutzung von Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers dem Werbenden die Möglichkeit gibt, „ihren Ruf in unlauterer Weise auszunutzen, wenn ihre Angabe bei den Verkehrskreisen, an die sich die Werbung richtet, eine Assoziation zwischen

dem Hersteller, dessen Erzeugnisse als solche erkannt werden, und dem konkurrierenden Anbieter *in der Weise hervorruft*, dass diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse des Herstellers auf die Erzeugnisse des konkurrierenden Anbieters übertragen“<sup>32</sup>.

54. Unter Bezugnahme auf diese im Urteil Toshiba enthaltenen Erwägungen hat Generalanwalt Tizzano in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Pippig Augenoptik<sup>33</sup> ausgeführt, „dass die Angabe der Marke der Waren eines Mitbewerbers nicht im Gegensatz zu Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie steht, sofern diese Angabe durch die objektive Notwendigkeit gerechtfertigt ist, die Waren des Mitbewerbers zu identifizieren und die Eigenschaften der beworbenen Waren herauszustellen (u. U. im Wege einer direkten Gegenüberstellung der Waren), und demnach nicht ausschließlich darauf abzielt, den Ruf der Marke, des Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen des Mitbewerbers auszunutzen. Anders verhielte es sich nur, wenn angesichts der besonderen Umstände des Einzelfalls festzustellen wäre, dass die genannte Angabe so ausfällt, dass sie beim Publikum eine Assoziation zwischen dem Werbenden und dem Mitbewerber hervorruft, so dass der Ruf der Waren dieses Mitbewerbers auf die Waren des Werbenden übertragen würde.“

55. Im Urteil Pippig Augenoptik hat der Gerichtshof zur Auslegung des Art. 3a Abs. 1 Buchst. g nicht Stellung genommen, er hat diesen Punkt jedoch im Urteil Siemens aufgegriffen. Aus diesem Urteil ergibt sich, dass zur Feststellung, ob die Benutzung

31 — Ebd., Nrn. 82, 84, 85 und 87. In Nr. 86 weist Generalanwalt Léger — wie auch O2 im vorliegenden Verfahren — ferner darauf hin, dass das Erfordernis der Notwendigkeit auch in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 übernommen worden sei.

32 — Oben angeführtes Urteil Toshiba, Randnr. 60 (vgl. auch Randnr. 57), Hervorhebung nur hier.

33 — Schlussanträge vom 12. September 2002, Nr. 32.

einer Marke oder eines anderen Unterscheidungszeichens eines Mitbewerbers durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung eine unlautere Ausnutzung des Rufs dieser Marke oder dieses Zeichens darstellt, zum einen geprüft werden muss, ob diese Nutzung bei den Verkehrskreisen, an die sich die Werbung richtet, eine Assoziation zwischen dem Mitbewerber und dem Werbenden hervorrufen könnte, indem diese Kreise den Ruf der Erzeugnisse des Mitbewerbers auf jene durch den Werbenden verkauften übertragen<sup>34</sup>, und zum anderen der Vorteil zu berücksichtigen ist, den die vergleichende Werbung für die Verbraucher hat<sup>35</sup>.

56. Wenn, wovon die Lehre gemeinhin ausgeht, vergleichende Werbung häufiger den Vergleich mit einem renommierteren Mitbewerber zum Gegenstand hat und somit in gewissem Umfang den Ruf dieses Mitbewerbers und der entsprechenden Unterscheidungszeichen „ausnutzt“, wäre die hierdurch herbeigeführte Ausnutzung des Rufs dieses Mitbewerbers gemäß den Urteilen Toshiba und Siemens erst dann unlauter, wenn in den Verkehrskreisen, an die sich die Werbung richtet, eine Assoziation zwischen dem Werbenden und seinem Mitbewerber herbeigeführt wird, die geeignet ist, den Ruf der Waren des Mitbewerbers auf jene des Werbenden zu übertragen. Hierbei handelt es sich gemäß diesen Urteilen um eine *Wirkung*, die im konkreten Fall zu prüfen ist, wobei diese Prüfung offensichtlich von Ausführungen zur Unerlässlichkeit eines Hinweises auf Unterscheidungszeichen des Mitbewerbers absieht.

57. Das Anwendungskriterium, das der Gerichtshof in den oben genannten Urteilen gewählt hat und das auf der Prüfung des Eindrucks basiert, der bei den Verkehrskreisen in Bezug auf die Beziehungen zwischen den in der Werbung erkennbar gemachten Unternehmen hervorgerufen wurde, ist für den Werbenden ausgesprochen vorteilhaft, da es einen Hinweis auf fremde Unterscheidungszeichen auch dann zulässt, wenn offenkundig ist, dass dieser Hinweis in Bezug auf die jeweilige Werbung keinem berechtigten Anliegen dient, sofern es bei den Verkehrskreisen nicht zur Herbeiführung der in den oben genannten Urteilen herausgearbeiteten, zu einer Rufübertragung führenden Assoziation kommt. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein Ansatz, der das Vorhandensein eines berechtigten Anliegens fordert, so wie es auch Generalanwalt Léger in der Einleitung zu seiner unter Nr. 51 angeführten Argumentation vorwegzunehmen scheint, besser geeignet wäre, die unterschiedlichen Interessen des Werbenden und seines Mitbewerbers miteinander zu vereinbaren, da danach ein Hinweis auf ein fremdes Unterscheidungszeichen, unabhängig von der Herbeiführung der besagten Assoziation, als verboten gelten würde, wenn sich der Werbevergleich tatsächlich nur als Vorwand für eine schmarotzerhafte Ausnutzung des Rufs dieses Zeichens herausstellen würde.

58. Im Rahmen des vorliegenden Vorabentscheidungsverfahrens bedarf es jedenfalls keiner allgemeinen Klärung der bei der Anwendung des Art. 3a Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 84/450 heranzuziehenden Kriterien, sondern es genügt der Hinweis, dass die Urteile Toshiba und Siemens, insofern die Benutzung einer Marke oder eines anderen Unterscheidungszeichens des Mitbewerbers in einer vergleichenden Werbung betroffen ist, nicht auf das Kriterium der Unerlässlichkeit (bzw. der Erforderlichkeit) abstellen, sondern dieses vielmehr mittelbar ausschließen. O2 kann daher nicht

34 — Urteil Siemens, Randnrn. 18 bis 20.

35 — Ebd., Randnrn. 22 bis 24.

gefolgt werden, wenn sie geltend macht, dass vergleichende Werbung in Fällen, in denen die Benutzung für die Erkennbarmachung des Mitbewerbers oder der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen nicht unerlässlich sei, *ipso facto* dazu führe, dass der Werbende den Ruf dieser Marke oder dieses Zeichens auf unlautere Weise ausnutze. Wie die Kommission feststellt, ist diese unlautere Ausnutzung vielmehr konkret zu prüfen und kann nicht bereits aus dem Umstand abgeleitet werden, dass der Hinweis auf diese Marke oder dieses Zeichen im Werbevergleich nicht unerlässlich ist.

59. Wie sowohl H3G als auch der Court of Appeal in der Vorlageentscheidung im Übrigen zu Recht ausführen, spricht die vom Gerichtshof ständig betonte Notwendigkeit, die Zulässigkeitsanforderungen für vergleichende Werbung auf eine für diese möglichst vorteilhafte Weise auszulegen, dagegen, das Bestehen eines derartigen Unerlässlichkeitsanfordernisses zu bejahen<sup>36</sup>.

60. Die vorstehenden Ausführungen, die sich auf die Benutzung von Marken eines Mitbewerbers in einer vergleichenden Werbung beziehen, gelten natürlich auch für die entsprechende Benutzung von nicht mit dieser Marke identischen, ihr jedoch ähnlichen Zeichen. Die Beantwortung der dem Gerichtshof gestellten Rechtsfrage, ob sich aus Art. 3a der Richtlinie 84/450 ein Zulässigkeitsanfordernis ableiten lässt, wonach die Benutzung eines Zeichens zur Erkennbarmachung des Mitbewerbers unerlässlich sein muss, hängt meines Erachtens nicht davon ab, ob es sich um die Benutzung eines mit der

Marke des Mitbewerbers identischen oder ihr nur ähnlichen Zeichens handelt.

61. Ich möchte zudem in konkreter Hinsicht, womit ich freilich deutlich über das hinausgehe, was zur Beantwortung des ersten Teils der zweiten Vorabentscheidungsfrage erforderlich ist<sup>37</sup>, ergänzend anmerken, dass kaum vorstellbar ist, dass H3G die Benutzung der den O2-Blasenmarken ähnlichen Blasenbilder im Rahmen der streitigen Werbung auf unlautere Weise ausgenutzt haben könnte, wenn man sich vergegenwärtigt, dass diese Werbung den Mitbewerber auch unmittelbar durch Hinweise auf die O2-Marke erkennbar macht, deren rechtmäßige Benutzung O2 nicht mehr bestreitet, und dass die Verbraucher, wie sich aus der Vorlageentscheidung ergibt, die Blasenbilder in Zusammenhang mit Mobilfunk mit O2 assoziieren. Kommt es also bereits durch den Hinweis auf die O2-Marke zu einem Ausnutzungseffekt zulasten des Mitbewerbers, ohne dass O2 dagegen Einwendungen erhebt, erschließt sich mir nicht, inwiefern der Umstand, dass H3G Zeichen, die den Blasenmarken von O2 ähnlich sind, im Rahmen der streitigen Werbung benutzt, eine unlautere Ausnutzung darstellen soll.

62. Da meiner Meinung nach die Benutzung von Marken oder Zeichen, die der Marke eines Mitbewerbers ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung nicht schon deswegen gemäß Art. 3a der Richtlinie 84/450 verboten ist, weil sie nicht zur Erkennbarmachung des Mitbewerbers oder

36 — Urteile Toshiba, Randnr. 37, Pippig Augenoptik, Randnr. 42, vom 19. September 2006, Lidl Belgium (C-356/04, Slg. 2006, I-8501, Randnr. 22), und vom 19. April 2007, De Landtsheer (C-381/05, Slg. 2007, I-3115, Randnrn. 35 und 63).

37 — Es ist selbstverständlich Aufgabe des vorlegenden Gerichts, gegebenenfalls zu entscheiden, ob die Benutzung der Blasenbilder H3G in die Lage versetzt, den Ruf der Blasenmarken von O2 auf unlautere Weise auszunutzen (vgl. entsprechend Urteil Adam Opel, Randnr. 36).

der entsprechenden Waren oder Dienstleistungen unerlässlich ist, ist die Prüfung des zweiten Teils der zweiten Vorabentscheidungsfrage wie auch die der dritten Frage entbehrlich, da diese im Gegensatz zu der von mir vorgeschlagenen Antwort von der Unerlässlichkeit der Benutzung ausgehen.

63. Ich möchte ferner darauf hinweisen, dass O2, insbesondere in der Sitzung, besonders betont hat, dass die streitige Werbung ein verändertes Bild ihrer Blasenmarken darstelle und somit den Unterscheidungscharakter und den Ruf dieser Marken beeinträchtige. Diese behauptete Veränderung kann jedoch nur dann zur Unzulässigkeit dieser Werbung führen, wenn sie den Anforderungen des Art. 3a der Richtlinie 84/450 zuwiderläuft.

64. Einige dieser Anforderungen zielen auf den Schutz des Markenrufs ab. So verbietet etwa Abs. 1 Buchst. e die Herabsetzung oder Verunglimpfung von Marken. Die soeben geprüfte Anforderung des Abs. 1 Buchst. g untersagt hingegen die unlautere Ausnutzung des Rufs einer Marke. Insbesondere könnte sich O2, wenn die Änderung der Blasenmarken in der streitigen Werbung geeignet wäre, diese Marken oder das Image ihres Inhabers auf negative Weise darzustellen, auf die innerstaatliche Umsetzungsregelung zu Art. 3a Buchst. e der Richtlinie 84/450 berufen.

65. Die Anforderungen des Art. 3a sehen jedoch kein darüber hinausgehendes Erfordernis eines Schutzes des Unterscheidungscharakters einer Marke vor. Dieses Erfordernis, das in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 und in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung

(EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke<sup>38</sup> in ihrer geänderten Fassung in Bezug auf notorisch bekannte Marken in seinen beiden Aspekten, nämlich dem Verbot der Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft und dem Verbot der unlauteren Ausnutzung, Niederschlag findet, wurde hingegen — anders als das Erfordernis des Markenschutzes, das in Bezug auf notorisch bekannte Marken ebenfalls in den oben genannten Regelungen niedergelegt wurde — in Art. 3a der Richtlinie 84/450 nicht aufgenommen, der, wie bereits gezeigt wurde (siehe oben, Nr. 59), eng auszulegen ist. Dabei kann es sich nur um eine bewusste Entscheidung des Gemeinschaftsgesetzgebers handeln, der offensichtlich dem Interesse an einer wirksamen vergleichenden Werbung, die der Information der Verbraucher dient und den Wettbewerb zwischen den Anbietern von Waren und Dienstleistungen fördert (vgl. insbesondere den zweiten Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55), Vorrang vor dem Schutz der Unterscheidungskraft von Marken einräumt.

66. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen schlage ich dem Gerichtshof vor, die zweite Vorabentscheidungsfrage wie folgt zu beantworten:

Art. 3a der Richtlinie 84/459 ist nicht dahin gehend auszulegen, dass er die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nur dann zulässt, wenn diese Benutzung zur Erkennbarmachung des Mitbewerbers oder der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen unerlässlich ist.

38 — ABL L 11, S. 1.

## Ergebnis

67. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die vom Court of Appeal (England & Wales) vorgelegten Vorabentscheidungsfragen wie folgt zu beantworten:

1. Die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens im Rahmen von Werbung, die die Eigenschaften der von diesem Mitbewerber unter dieser Marke vertriebenen Waren oder Dienstleistungen mit denen der vom Werbenden gelieferten Waren oder Dienstleistungen vergleicht, wird abschließend durch Art. 3a der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung geregelt und fällt nicht in den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder b der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.
2. Art. 3a der Richtlinie 84/450 ist nicht dahin gehend auszulegen, dass er die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nur dann zulässt, wenn diese Benutzung zur Erkennbarmachung des Mitbewerbers oder der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen unerlässlich ist.