

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN

ELEANOR SHARPSTON

vom 26. Juni 2008¹

1. Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal of England and Wales betrifft die Frage, in welchem Umfang bekannte Marken gegen „Verwässerung“ geschützt sind.

2. Nach dem gemeinschaftlichen Markenrecht² kann ein Mitgliedstaat vorsehen, dass eine nationale Marke der Ungültigkeitserklärung unterliegt, wenn sie einer älteren nationalen Marke ähnlich ist, obwohl die beiden Marken gegebenenfalls für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind, falls die ältere Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist und „die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“.

3. Der Gerichtshof hat diese Formulierung dahin ausgelegt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken nicht so hoch zu sein braucht, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr be-

steht, sondern dass er lediglich bewirken muss, dass die beteiligten Verkehrskreise die beiden Marken „gedanklich miteinander verknüpfen“.

4. Im innerstaatlichen Verfahren geht es um die Frage, ob die Inhaber der Marke „Intel“, die Bekanntheit hinsichtlich computerbezogener Waren und Dienstleistungen genießt, eine Ungültigerklärung der jüngeren Marke „Intelmark“ erwirken können, die für Marketingdienstleistungen eingetragen ist. In diesem Kontext ersucht der Court of Appeal um weitere Klarstellung, welcher Art die von der Rechtsprechung verlangte „gedankliche Verknüpfung“ sein muss, sowie um Klärung der Begriffe (i) unlautere Ausnutzung und (ii) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der jüngeren Marke.

Begriff der Verwässerung

5. Eine wichtige Funktion einer Marke besteht darin, einen Bezug von Waren oder Dienstleistungen zu einer Lieferquelle — sei es der ursprüngliche Erzeuger, sei es der gewerbliche Vermittler — herzustellen. Dies liegt im Interesse sowohl des Lieferanten als auch des Verbrauchers. Der Lieferant kann sich einen Ruf für die mit der Marke ge-

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1) (im Folgenden: Richtlinie oder Markenrichtlinie). Ich werde die Rechtsvorschriften weiter unten (Nrn. 14 ff.) im Einzelnen anführen.

kennzeichneten Waren erwerben, der vor der Anmaßung durch Mitbewerber geschützt ist, und somit den Absatz dieser Waren fördern. Ebenso ist der Verbraucher in der Lage, Kaufentscheidungen auf der Grundlage der Qualitäten zu treffen, die er als mit der Marke verbunden wahrnimmt. Da es sich dabei auch um negative Entscheidungen handeln kann, besteht für den Lieferanten ein Anreiz, die Qualität der unter der Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu verbessern.

geschützten Marke auf größerem Abstand gehalten werden.

6. Insoweit dürfen Marken, die identisch oder zum Verwecheln ähnlich sind, nur dann nebeneinander bestehen, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die sie benutzt werden, so unähnlich sind, dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Marken sind daher durch eine grundsätzliche Regelung³ geschützt, die verhindert, dass ein mit der eingetragenen Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen eingetragen oder benutzt wird, die mit den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, identisch sind oder diesen ähneln. Um es plastischer zu formulieren: Jede Marke ist von einer „Sperrzone“ umgeben, in die andere Marken nicht eindringen dürfen. Diese Sperrzone ist je nach den Umständen unterschiedlich weit. Identische oder sehr ähnliche Marken müssen im Bereich der erfassten Waren oder Dienstleistungen auf größerem Abstand gehalten werden. Umgekehrt muss eine Marke, die für identische oder sehr ähnliche Produkte benutzt wird, im Bereich der Ähnlichkeit der

7. Im Allgemeinen wird dieser Schutz als ausreichend erachtet. Ähnliche oder sogar identische Marken können für nichtähnliche Waren nebeneinander existieren, ohne dass es in der Vorstellung der Verbraucher zu einer Verwechslung kommt oder die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen beeinträchtigt werden.

8. Allerdings trifft dies nicht immer zu. Paradoxerweise sind gerade die bekanntesten Marken gegen ähnliche Marken besonders anfällig, selbst wenn es um höchst unähnliche Produktbereiche geht und eine tatsächliche Verwechslung daher unwahrscheinlich ist. Im Übrigen erfüllen solche Marken häufig Funktionen, die über den Bezug von Waren oder Dienstleistungen zu einer einheitlichen Herkunft hinausgehen. Sie vermitteln ein nachhaltiges Bild von Qualität, Exklusivität, Jugend, Spaß, Luxus, Abenteuer, glamouröser Erscheinung oder sonstigen vermeintlich erstrebenswerten Lifestyle-Attributen, das nicht unbedingt mit bestimmten Produkten assoziiert wird, sondern selbst zum Träger wirksamer Marketingbotschaften werden kann.⁴

3 — Wie die von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie; vgl. unten, Nr. 16.

4 — Vgl. auch die Schlussanträge von Generalanwalt Ruiz-Jarabo in der Rechtssache Arsenal Football Club (Urteil vom 12. November 2002, C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Nrn. 46 f.).

9. Man kann sich vorstellen, dass die Unterscheidungskraft der Marke „Coca-Cola“, wenn diese nur für Erfrischungsgetränke eingetragen wäre, ausgehöhlt werden könnte, wenn die Marke (oder ähnliche Marken oder Zeichen) von anderen für die unterschiedlichsten, nicht damit zusammenhängenden Produkte benutzt würde, bzw. dass die Wertschätzung der Marke leiden könnte, wenn diese auch für minderwertiges Motorenöl oder billigen Lackentferner verwendet würde.

10. Um diesen Gefahren zu begegnen, wurde das Konzept des Schutzes von Marken gegen Verwässerung entwickelt. Wie Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache Adidas I⁵ bemerkt, wurde der Begriff erstmals von Frank I. Schechter im Jahr 1927 verwendet, der allerdings die Auffassung vertrat, dass dieser Schutz nicht den berühmten Marken, sondern vielmehr den „willkürlichen, erfundenen oder fantasievollen Marken“ zukommen sollte.⁶

11. Zwei Arten von Verwässerung sind allgemein anerkannt: blurring (Abschwächung)

und tarnishment (Befleckung).⁷ Die erstgenannte Variante entspricht im Wesentlichen dem Konzept der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie und meinem ersten Beispiel zu Coca-Cola, während die letztgenannte Variante dem Konzept der Beeinträchtigung der Wertschätzung und meinem zweiten Beispiel entspricht.

12. In Art. 4 Abs. 4 Buchst. a ist darüber hinaus eine weitere Missbrauchsform genannt: unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke, häufig als „Trittbrettfahren“ bezeichnet.⁸

13. Der dadurch gewährte Schutz richtet sich weniger auf den zwischen einem Produkt und seiner Herkunft hergestellten Bezug als auf

5 — Schlussanträge in der Rechtssache Adidas-Salomon und Adidas Benelux (Urteil vom 23. Oktober 2003, C-408/01, Slg. 2003, I-12537, Nrn. 37 f. — vollständiger Wortlaut unten, Nr. 33, wiedergegeben).

6 — Schechter, F. I., „The rational basis of trademark protection“, Harvard Law Review 1927, S. 813. Schechter seinerseits stützt sich auf eine Entscheidung des Landgerichts Elberfeld (Deutschland), mit der dem Inhaber der für Mundwasser eingetragenen bekannten Marke „Odol“ die Ungültigerklärung der Eintragung der gleichen Marke für Stahlprodukte zuerkannt wurde, da der Kläger ein „äußerstes Interesse daran hat, dass seine Marke nicht verwässert wird: Sie würde an Verkaufskraft verlieren, wenn sie jedermann zur Bezeichnung seiner Waren benutzte.“ Wie sinnig, dass der Begriff der Verwässerung seine Ursprünge in einem Fall über Mundwasser hat.

7 — Hierbei handelt es sich um die im US-amerikanischen Trademark Dilution Revision Act von 2006 verwendeten Begriffe. Der Begriff der Verwässerung wird jedoch gelegentlich nur zur Bezeichnung der Abschwächung verwendet, während Befleckung als eigenständiges Konzept angesehen wird.

8 — Siehe Nr. 39 und Fn. 18 der Schlussanträge in der Rechtssache Adidas I. In den vorliegenden Schlussanträgen verwende ich die Begriffe „Trittbrettfahren“, „Abschwächung“ und „Befleckung“ als Kürzel für die jeweils in der Richtlinie genannten Fälle „unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke“, „Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke“ bzw. „Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke“.

die Nutzung einer Marke als Kommunikationsmittel und Träger einer allgemeinen Marketingbotschaft.

16. Dementsprechend bestimmt Art. 4 Abs. 1:

Einschlägige Rechtsvorschriften

14. Das Markenrecht in der Europäischen Gemeinschaft ist zweigleisig ausgestaltet. Auf der einen Seite besteht ein System von Gemeinschaftsmarken, die in der gesamten Gemeinschaft gültig sind und durch die Markenverordnung geregelt sind.⁹ Auf der anderen Seite gibt es eigenständige Systeme nationaler Marken, die jeweils auf den einzelnen Mitgliedstaat beschränkt, zu einem sehr großen Teil jedoch durch die Markenrichtlinie harmonisiert sind.¹⁰

15. Laut den Erwägungsgründen der Richtlinie ist es Zweck des durch sie gewährten Schutzes, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen, und er erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen, wobei dann eine Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellt.¹¹

„Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung,

- a) wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;
- b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“⁴

17. Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit, bekannten Marken weiter gehenden Schutz zu gewähren.¹²

9 — Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 11, S. 1) (im Folgenden: Verordnung).

10 — In Fn. 2 angeführt.

11 — Vgl. zehnten Erwägungsgrund.

12 — Neunter Erwägungsgrund.

18. Insoweit kann nach Art. 4 Abs. 4 Buchst. a — also der Bestimmung, um die es im vorliegenden Fall unmittelbar geht — jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass

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“.

„eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit ... sie mit einer älteren nationalen Marke ... identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, falls diese ältere Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“.¹³

20. Die Richtlinie und die Verordnung wurden parallel abgefasst und enthalten materiell-rechtlich zahlreiche ähnliche Bestimmungen, so dass die Auslegung der einen oftmals auf die andere übertragbar ist. Im vorliegenden Fall ist dies mit Blick auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung relevant, nach dem die Inhaber älterer nationaler Marken oder älterer Gemeinschaftsmarken, wenn es sich um bekannte Marken in dem Gebiet handelt, in dem sie eingetragen sind, aus den gleichen Gründen wie bei Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke widersprechen können.¹⁴

19. Nach einer ähnlichen Formulierung in Art. 5 Abs. 2 können die Mitgliedstaaten bestimmen, dass es einem Markeninhaber 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

21. Die Richtlinie — einschließlich der Fakultativbestimmungen Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 — wurde im Vereinigten Königreich durch den Trade Marks Act 1994 umgesetzt. Das vorliegende Gericht weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Gesetz die gleiche Bedeutung wie die Richtlinie hat, so dass auf die Bestimmungen des Gesetzes nicht gesondert eingegangen werden muss.

13 — Zu beachten ist, dass sich die Formulierungen, was die in der englischen Sprachfassung verwendeten Begriffe „reputation“ (bekannt ist) und „repute“ (Wertschätzung) betrifft, nicht in allen Sprachfassungen der Richtlinie entsprechen. In mehreren Sprachfassungen (z. B. in der französischen, in der portugiesischen und in der spanischen) wird an beiden Stellen jeweils der gleiche Ausdruck verwendet, während in anderen Sprachfassungen (z. B. in der deutschen und in der niederländischen) ähnlich differenziert wird wie in der englischen.

14 — Nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung kann eine Gemeinschaftsmarke nach erfolgter Eintragung aus den gleichen Gründen für nichtig erklärt werden, womit die Parallele zur Regelung in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie vervollständigt wird.

Rechtsprechung

22. Bisher brauchte der Gerichtshof nur ein einziges Mal eine Auslegung von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie vorzunehmen, und zwar im Urteil Davidoff II zu einem Punkt, der an sich für den vorliegenden Fall nicht unmittelbar relevant ist.¹⁵ Es liegen jedoch mehrere relevantere Entscheidungen zu den vergleichbaren Bestimmungen von Art. 5 Abs. 2 vor.¹⁶

23. Im Urteil General Motors¹⁷ führte der Gerichtshof aus, dass der Begriff „bekannt“ in Art. 5 Abs. 2 eine „Bekanntheitsschwelle“ impliziert, die erreicht ist, wenn eine Marke in einem „wesentlichen Teil“ des betreffenden Mitgliedstaats einem „bedeutenden Teil“ des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Nur wenn die ältere Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad hat, kann das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert wird, gegebenenfalls, auch bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen, eine Verbindung zwischen den

beiden Marken herstellen, so dass die ältere Marke beeinträchtigt werden kann. Bei der Prüfung, ob die erforderliche Bekanntheitsschwelle erreicht ist, sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat. Der Gerichtshof stellte außerdem fest, dass, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind, desto eher eine Beeinträchtigung vorliegen wird.

24. Im Urteil Adidas I¹⁸ entschied der Gerichtshof im Wesentlichen, dass Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie nicht voraussetzt, dass für das Publikum eine Verwechslungsgefahr besteht, jedoch einen Grad von Ähnlichkeit im Optischen, im Klang oder in der Bedeutung zwischen der bekannten Marke und dem verwendeten Zeichen¹⁹ erfordert, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen „Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehen“ oder die beiden „gedanklich miteinander verknüpfen“, ohne sie jedoch zu verwechseln. Eine solche gedankliche Ver-

15 — Urteil vom 9. Januar 2003, Davidoff und Zino Davidoff (C-292/00, Slg. 2003, I-389). Der Gerichtshof entschied, dass sich die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 trotz der Verwendung des Ausdrucks „nicht ähnlich“ auch auf Fälle erstrecken, in denen die erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind (bestätigt in den Urteilen Adidas I, Randnr. 19, und vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux [C-102/07, Slg. 2008, I-2439, Randnr. 37] [im Folgenden: Adidas II]).

16 — Das Gericht erster Instanz hat auch einige Urteile zu den entsprechenden Bestimmungen der Verordnung gefällt.

17 — Urteil vom 14. September 1999 (C-375/97, Slg. 1999, I-5421, insbesondere Randnrn. 22 bis 30).

18 — Oben in Fn. 5 angeführt, Randnrn. 27 bis 30. Der Gerichtshof verwies auch auf die Urteile General Motors, Randnr. 23, vom 11. November 1997, Sabèl (C-251/95, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 22 f.), vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnrn. 25 und 27), und vom 22. Juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Slg. 2000, I-4861, Randnrn. 34, 36 und 40).

19 — Art. 5 Abs. 2 bezieht sich auf Zeichen, die keine eingetragenen Marken sind, während Art. 4 Abs. 4 Buchst. a Zeichen betrifft, die als „jüngere“ Marken eingetragen worden sind oder werden sollen. Die beiden Bestimmungen unterscheiden sich daher zwar in ihrem Anwendungsbereich, aus ihrer Parallellität folgt jedoch, dass der Begriff „Zeichen“ in der einen Vorschrift dem Begriff „jüngere Marke“ in der anderen entspricht.

knüpfung ist wie eine Verwechslungsgefahr, soweit diese in anderem Rahmen Voraussetzung ist, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen.

25. Im Urteil Adidas II²⁰ bestätigte der Gerichtshof sein Urteil Adidas I und führte im Weiteren aus, dass das Freihaltebedürfnis (also dass die Benutzung bestimmter Zeichen durch andere Unternehmen nicht unangemessen beschränkt werden darf) weder mit der Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit zwischen der bekannten Marke und dem von dem Dritten benutzten Zeichen noch mit der gedanklichen Verknüpfung etwas zu tun hat, die die beteiligten Verkehrskreise zwischen dem Zeichen und der Marke herstellen könnten. Das Freihaltebedürfnis kann somit kein relevantes Kriterium für die Beurteilung sein, ob die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Sachverhalt und Verfahren

26. Die Intel Corporation Inc. (im Folgenden: Intel) ist Inhaberin mehrerer aus dem Wort „Intel“ bestehender oder dieses Wort enthaltender Marken, die vor 1997 im Vereinigten

Königreich und als Gemeinschaftsmarken in den Klassen 9, 16, 38 und 42 der Nizza-Klassifikation²¹ für — nach der Beschreibung des vorlegenden Gerichts — „im Wesentlichen Computer und mit Computern verbundene Produkte und Dienstleistungen“ eingetragen worden sind. Das vorlegende Gericht stellt fest, dass „Intel“ als Marke 1997 bereits einen „sehr hohen Bekanntheitsgrad“ erlangt hatte. Ferner heißt es, die Marke sei ein „erfundenes Wort ohne Sinn oder Bedeutung über die Produkte hinaus, die es kennzeichnet“ und sei insofern „einmalig“, als sie von niemandem für irgendwelche anderen Waren oder Dienstleistungen als die von Intel selbst benutzt worden sei.

27. Die CPM United Kingdom Ltd (im Folgenden: CPM) ist Inhaberin der 1997 in Klasse 35 der Nizza-Klassifikation eingetragenen Marke „Intelmark“ für „Marketing- und Telemarketingdienstleistungen“ (laut dem vorlegenden Gericht wurde die Marke aus den Anfangssilben der Wendung „Integrated Telephone Marketing“ geprägt).

28. Intel begehrt die Ungültigerklärung der Marke von CPM gemäß den nationalen Vorschriften zur Umsetzung von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie. Nachdem die Klage in

20 — In Fn. 15 angeführt, Randnrn. 41 bis 43.

21 — Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken nach dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert in Genf am 28. September 1977.

erster Instanz vom High Court abgewiesen wurde, liegt die Entscheidung jetzt beim Court of Appeal, der den Gerichtshof um Hinweise zu folgenden Fragen ersucht:

1. Sind für die Zwecke von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie die Umstände, dass
 - a) die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist,
 - b) diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke bestimmt ist, unähnlich oder in hohem Maße unähnlich sind,
 - c) die ältere Marke in Bezug auf alle Waren oder Dienstleistungen einmalig ist,
 - d) dem Durchschnittsverbraucher die ältere Marke in Erinnerung gerufen wird, wenn er der jüngeren Marke bei ihrer Benutzung für Dienstleistungen, für die sie bestimmt ist, begegnet,
- als solche ausreichend, um (i) „eine Verknüpfung“ im Sinne der Randnrn. 29 f. des Urteils Adidas I herzustellen und/oder um (ii) eine unlautere Ausnutzung und/oder Beeinträchtigung im Sinne dieses Artikels darzustellen?
2. Welche Umstände muss, wenn dies nicht der Fall ist, das nationale Gericht in seiner Entscheidung, ob diese Umstände ausreichend sind, berücksichtigen? Welche Bedeutung muss im Rahmen der Gesamtbeurteilung, ob eine „Verknüpfung“ besteht, insbesondere den Waren oder Dienstleistungen in der Beschreibung der jüngeren Marke zukommen?
 3. Was ist im Zusammenhang mit Art. 4 Abs. 4 Buchst. a erforderlich, um die Bedingung der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft zu erfüllen? Muss insbesondere (i) die ältere Marke einmalig sein, (ii) ist eine erste kollidierende Benutzung für eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ausreichend, und (iii) erfordert das Kriterium der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke eine Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers?

29. Intel, CPM, die Regierungen Italiens und des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht und haben mit Ausnahme der italienischen Regierung auch mündlich verhandelt. Kurz gefasst befürworten Intel und die italienische Regierung eine großzügige Auslegung des Schutzbereichs von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a, CPM argumentiert zugunsten einer engeren Auslegung (wie sie offenbar auch vom vorlegenden Gericht bevorzugt wird), während das Vereinigte Königreich und die Kommission eine nuanciertere Auffassung vertreten.

angesichts der vermeintlichen Beschränktheit anderer, u. a. auch der Gerichte).²² Mitunter werden die aktuellen Rechtsvorschriften in den USA und in Europa kritisiert, weil sie nicht in Einklang mit Schechters ursprünglicher Auffassung stünden, dass gerade die besonders *unterscheidungskräftigen* Marken und nicht die einfach nur sehr *berühmten* Marken zu schützen seien.²³ Umgekehrt werden die Gerichte gelegentlich kritisiert, weil sie die Schutzwürdigkeit berühmter Marken nicht in vollem Umfang anerkennen.²⁴

Würdigung

31. Andererseits besteht die Aufgabe des Gerichtshofs nicht darin, die von Schechter oder anderen vorgetragene Verwässerungsdoktrin zu definieren, sondern den Wortlaut einer Richtlinie der Gemeinschaft auszulegen. Nur die Richtlinie hat Rechtskraft, wie zweckdienlich auch immer die Doktrin zur Erhellung sein mag.

Vorbemerkungen

32. Aber auch wenn es nur um die Auslegung des Wortlauts als solchen geht, kann der Gerichtshof die widerstreitenden Kräfte nicht

Das auszulegende Recht

30. Schon seit Langem ist die Theorie der Verwässerung Auslöser eines Meinungsstreits im Schrifttum (und der Verzweiflung

22 — „Kein anderer Bereich des Markenrechts, mit dem ich es während meiner 40 Jahre als Dozent und Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu tun hatte, hat so viel Perplexität in der Literatur und Fassungslosigkeit in der Rechtsprechung ausgelöst wie der Begriff der Verwässerung als eine Form des Eingriffs in eine Marke. Studierenden, Rechtsanwältinnen und Richtern auch nur die einfachsten theoretischen Grundlagen des Rechtsinstituts Verwässerung zu erklären, stellt eine beängstigende pädagogische Herausforderung dar. Nur wenigen gelingt eine Darstellung, ohne dabei auf verständnislose Blicke oder schlimmer noch auf verständnisvolles Nicken zu stoßen, das doch nur Verwirrung und Missverstehen verschleiert oder verbirgt“ — McCarthy, J. T., „Dilution of a trademark: European and United States law compared“, *The Trademark Reporter* Vol. 94, 2004, S. 1163.

23 — Vgl. z. B. Stadler Nelson, S., „The wages of ubiquity in trademark law“, *Iowa Law Review* 2003, S. 731.

24 — Vgl. z. B. Strasser, M., „The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context“, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, S. 375.

außer Acht lassen. Die Inhaber bekannter Marken haben ein besonderes Interesse an der Schaffung einer möglichst weiten Sperrzone für ihre Marken, und andere Marktteilnehmer haben ein Interesse, diese Sperrzone auf ein Minimum zu beschränken. Darüber hinaus besteht ein allgemeines Interesse, nicht nur solche paradoxerweise verletzlichen Marken zu schützen, sondern auch beherrschende Unternehmen — die ja im Großen und Ganzen die Inhaber solcher Marken sind — am Missbrauch dieses Schutzes zum Nachteil anderer, schwächerer Wirtschaftsteilnehmer zu hindern. Jede Auslegung muss daher so weit wie möglich auf einen gerechten Ausgleich dieser Interessen bedacht sein.

Begriff der Verwässerung nach Darstellung von Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache Adidas I

33. Es wurde ausgiebig auf die Randnrn. 36 bis 39 der Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache Adidas I Bezug genommen. Daher mag es hilfreich sein, diese Passage im vollen Wortlaut²⁵ wiederzugeben. Der Generalanwalt hat ausgeführt:

„Artikel 5 Absatz 2 schützt den Inhaber einer bekannten Marke vor der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, wenn ‚die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt‘.

Grundsätzlich können also vier Benutzungsarten erfasst sein: eine Benutzung, die die Unterscheidungskraft der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, eine Benutzung, die ihre Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt, eine Benutzung, die die Unterscheidungskraft der Marke beeinträchtigt, und eine Benutzung, die ihre Wertschätzung beeinträchtigt.

Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer Marke wird im Allgemeinen als ‚dilution‘ [Verwässerung] bezeichnet. Dieser Begriff wurde erstmals von Frank I. Schechter verwendet. Dieser sprach sich für einen Schutz des Markeninhabers aus, der über den Schutz vor der Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, die eine Gefahr der Herkunftsverwechslung hervorruft, hinausgeht. Schechter beschrieb die Art der in Rede stehenden Rechtsverletzung als ‚gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind‘ [allmähliche Schwächung oder Auflösung der Identität und der Bekanntheit] bestimmter Marken. Die Gerichte in den Vereinigten Staaten, wo die Inhaber bestimmter Marken seit Längerem gegen Verwässerung geschützt sind, haben den Begriff der Verwässerung durch die Beschreibung als ‚lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade mark‘ reichhaltig illustriert. Das Wesen der Verwässerung in diesem klassischen Sinne besteht darin, dass die Schwächung der Unterscheidungskraft der Marke bedeutet, dass sie keine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren mehr hervorrufen kann, für die sie eingetragen ist und verwendet wird. Um erneut Schechter zu zitieren: ‚[F]or instance, if you allow Rolls Royce restaurants and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce

25 — Der leichten Lesbarkeit halber habe ich die Absatznummerierung und die Fußnoten ausgelassen.

pants, and Rolls Royce candy, in 10 years you will not have the Rolls Royce mark any more' [Lässt man beispielsweise Rolls Royce Restaurants und Rolls Royce Cafés, Rolls Royce Hosen und Rolls Royce Bonbons zu, dann wird es in 10 Jahren die Marke Rolls Royce nicht mehr geben].

Im Gegensatz dazu beschreibt der Begriff der Beeinträchtigung der Wertschätzung einer Marke, oft auch als Herabsetzung oder Befleckung der Marke bezeichnet, den Fall, dass — wie es in der bekannten *Claeryn/Klarein*-Entscheidung des Benelux-Gerichtshofs heißt — die Waren, für die das kollidierende Zeichen verwendet wird, auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken, dass die Anziehungskraft der Marke in Mitleidenschaft gezogen wird. Diese Rechtsache betraf die gleichlautenden Marken *'Claeryn'* für einen niederländischen Gin und *'Klarein'* für ein flüssiges Reinigungsmittel. Da der Benelux-Gerichtshof der Auffassung war, dass die Ähnlichkeit der beiden Marken die Verbraucher veranlassen könnte, beim Trinken von *'Claeryn'*-Gin an ein Reinigungsmittel zu denken, entschied er, dass die Marke *'Klarein'* die Marke *'Claeryn'* verletze.

Die Begriffe der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke sollen hingegen *'instances where there is clear exploitation and free-riding on the coattails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation'* [Fälle, in denen eine berühmte Marke eindeutig von Trittbrettfahrern ausgenutzt wird oder versucht wird, ihren guten Ruf auszunutzen,] erfassen. So wäre beispielsweise Rolls Royce berechtigt, einen Whiskyhersteller daran zu hindern, die Wertschätzung der Marke Rolls Royce auszunutzen, um für seine Marke zu werben. Es ist nicht klar, ob es tatsächlich

einen Unterschied zwischen dem Ausnutzen der Unterscheidungskraft einer Marke und dem Ausnutzen ihrer Wertschätzung gibt; da es jedoch auf einen solchen Unterschied hier nicht ankommt, werde ich beides als *'free-riding'* bezeichnen.“

34. Das vorliegende Gericht erklärt, dass es sich hierbei um eine „weitreichende Auffassung vom Schutzbereich“ handele, dass der Gerichtshof es aber nicht als notwendig erachtet habe zu entscheiden, ob diese Auffassung richtig sei.

35. Ich hingegen verstehe die Passage nicht als Darstellung einer Auffassung zum Umfang des gemeinschaftsrechtlichen Schutzes bekannter Marken. Vielmehr scheint mir, dass Generalanwalt Jacobs dort den historischen und begrifflichen Kontext, in dem der Schutz normiert wurde, als Verständnishilfe — genau wie ich das ebenfalls oben, Nrn. 5 bis 13, versucht habe — dargelegt hat.

Zu den Vorlagefragen

36. Die drei Vorlagefragen des Court of Appeal überschneiden sich weitgehend.

37. Insgesamt gesehen soll mit ihnen im Wesentlichen geklärt werden, welche Faktoren zu berücksichtigen sind und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen zur Prüfung und Bejahung (i) einer „gedanklichen Verknüpfung“ bei den beteiligten Verkehrskreisen, (ii) einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung²⁶ der älteren Marke (Trittbrettfahren), (iii) einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Abschwächung) und (iv) einer Beeinträchtigung der Wertschätzung (Befleckung).

38. Ich werde daher auf diese Problemkreise in dieser Reihenfolge eingehen und dabei die in den Fragen vorgeschlagenen speziellen Kriterien jeweils an geeigneter Stelle ansprechen. Zunächst muss jedoch das Verhältnis zwischen „gedanklicher Verknüpfung“ und den drei anderen Problemkreisen geklärt werden. Im Übrigen ergibt sich aus den Fallakten, dass die wichtigsten Streitfragen des Ausgangsverfahrens die Kriterien betreffen, anhand deren das Bestehen einer „gedanklichen Verknüpfung“ und einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft festzustellen ist, so dass ich hierauf mein besonderes Augenmerk richten werde. Zum Abschluss werde ich einige allgemeinere Ausführungen zu allen vier Problemkreisen machen.

Verhältnis zwischen „gedanklicher Verknüpfung“ und „Beeinträchtigung“

39. In der Rechtsprechung²⁷ heißt es: „Treten die in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln.“ Unter „Beeinträchtigungen“ versteht der Gerichtshof in diesem Zusammenhang Trittbrettfahren, Abschwächung oder Befleckung.

40. Aus der Systematik der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie wird deutlich, dass die Eintragung oder die Benutzung verhindert oder unterbunden werden kann, wenn zwei Gruppen von Voraussetzungen erfüllt sind. Die erste Gruppe betrifft die Vorbedingungen, die ihrerseits kumulativ gelten: Existenz einer älteren Marke und einer jüngeren Marke bzw. eines jüngeren Zeichens, Identität oder Ähnlichkeit der beiden, Bekanntheit der älteren Marke *und* Benutzung der jüngeren Marke ohne rechtfertigenden Grund.²⁸ Die zweite Gruppe

26 — Ich schließe mich der Ansicht von Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache Adidas I (Nr. 39 seiner Schlussanträge) an, dass zwischen dem Ausnutzen der Unterscheidungskraft und dem Ausnutzen der Wertschätzung kein relevanter Unterschied besteht.

27 — Urteile Adidas I, Randnr. 29, und Adidas II, Randnr. 41.

28 — Bei wörtlicher Auslegung der Vorschriften müssen außerdem die ältere Marke und die jüngere Marke bzw. das jüngere Zeichen für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen oder benutzt werden — laut dem Urteil Davidoff II ist diese Voraussetzung jedoch entbehrlich.

von Voraussetzungen betrifft die Folgen, deren Eintreten verhindert werden soll; diese Voraussetzungen gelten alternativ und lauten: zumindest potenzielle unlautere Ausnutzung *oder* Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft *oder* Wertschätzung der älteren Marke. Sind sowohl die Voraussetzungen der ersten als auch der zweiten Gruppe erfüllt, kann der Markeninhaber den Schutz aus der entsprechenden Vorschrift geltend machen.

das Vorliegen einer Beeinträchtigung. Es gibt drei Arten möglicher Beeinträchtigungen, die alle unter bestimmten Umständen unabhängig voneinander auftreten können. Ohne weitere Anhaltspunkte kann aus dem Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den Marken somit nicht automatisch der Schluss gezogen werden, dass eine dieser Beeinträchtigungen aufgetreten ist oder bei Eintragung der Marke eintreten würde.

41. Wie fügt sich die gedankliche Verknüpfung, auf die der Gerichtshof in den Urteilen Adidas I und Adidas II verwiesen hat (und die ihren Ursprung in der „Verbindung“ hat, auf die im Urteil General Motors Bezug genommen wurde), in diese Systematik?

44. Daher folge ich nicht der dem Vorbringen von Intel beim Gerichtshof impliziten Auffassung, dass, sobald eine relevante Verknüpfung festgestellt wird, es keiner weiteren Prüfung mehr bedarf, um den durch die Vorschrift gewährten Schutz zuzuerkennen.

42. Meines Erachtens gehört sie logisch in die erste Voraussetzungsgruppe. Sie hängt mit der Frage der Ähnlichkeit oder Identität zusammen. Treten die Beeinträchtigungen als Folge eines Grades der Ähnlichkeit auf, der dazu führt, dass die Verkehrskreise die beiden Marken gedanklich miteinander verknüpfen, so ist die Frage, ob Trittbrettfahren, Abschwächung oder Befleckung vorliegt, müßig, solange nicht feststeht, dass eine solche Verknüpfung hergestellt wird.

45. Allerdings akzeptiere ich, dass eine Vielzahl der Faktoren, die für die Prüfung einer gedanklichen Verknüpfung relevant sind, auch für den zweiten Beurteilungsschritt maßgeblich sein wird, bei dem die Gefahr des Trittbrettfahrens, der Abschwächung oder der Befleckung geprüft wird — vor allem der Abschwächung, die offenbar häufiger als Folge einer gedanklichen Verknüpfung auftritt als die beiden anderen Beeinträchtigungsformen. Jede Voraussetzung (sei es im ersten oder im zweiten Beurteilungsschritt) muss jedoch getrennt geprüft werden, und wenn anhand der fraglichen Faktoren unterschiedliche Voraussetzungen geprüft werden, müssen die Faktoren gegebenenfalls auch in unterschiedlicher Weise berücksichtigt werden.

43. Im Übrigen ist eine gedankliche Verknüpfung beim Publikum eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für

Gedankliche Verknüpfung

46. Zunächst sind die Umstände, die das nationale Gericht in seiner Frage 1 d anführt — die Tatsache, dass dem Durchschnittsverbraucher die ältere Marke durch die jüngere Marke „in Erinnerung“ gerufen wird —, meines Erachtens gleichbedeutend mit der Herstellung einer Verknüpfung (oder einer Verbindung oder eines Zusammenhangs) zwischen den beiden Marken im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Meiner Meinung nach gibt es keinen Unterschied zwischen diesen Begriffen, die alle einen Gedankenprozess implizieren, der oberhalb der Bewusstseinsschwelle abläuft, einen Vorgang, der mehr beinhaltet als ein vages, flüchtiges, undefinierbares Gefühl oder einen unterschweligen Einfluss.

47. Sollte das nationale Gericht unter dem Begriff „in Erinnerung rufen“ einen Vorgang verstehen, der hinter dem tatsächlichen Herstellen einer gedanklichen Verknüpfung zurückbleibt (die ihrer Natur nach einigermaßen erheblich sein muss, da ja verlangt wird, dass sie sich auf einen bedeutenden Teil des betroffenen Publikums²⁹ erstreckt), dann müssen zweifellos auch weitere Faktoren berücksichtigt werden.

48. Hinsichtlich der übrigen in Frage 1 genannten Umstände scheint mir Umstand a — dass die ältere Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen „sehr bekannt“ ist — teilweise (nämlich soweit es um die Tatsache der Bekanntheit geht) schlichtweg einer der

ausdrücklichen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a oder Art. 5 Abs. 2 zu entsprechen.

49. Umstand b — Benutzung der jüngeren Marke für unähnliche Waren oder Dienstleistungen — entspricht ebenfalls einer Voraussetzung für die Anwendung der genannten Vorschriften, wenngleich diese Voraussetzung seit dem Urteil Davidoff II offenbar nicht mehr gilt. Allerdings besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Punkt und dem mit der zweiten Frage angesprochenen Problemkreis, den ich weiter unten³⁰ behandeln werde.

50. Möglicherweise verknüpft das Publikum die beiden Marken gedanklich eher miteinander, wenn die ältere Marke „sehr“ bekannt und „in Bezug auf *alle* Waren oder Dienstleistungen einmalig“ ist (Buchst. a und Buchst. c der ersten Frage). Diese Kriterien dürften jedoch eher für die Prüfung des Vorliegens von Trittbrettfahren, Abschwächung oder Befleckung relevant sein.

51. Die in den Buchst. a bis c der ersten Frage aufgeführten Faktoren stehen daher keineswegs der Feststellung entgegen, dass das Publikum die Marken im Sinne der Rechtsprechung gedanklich miteinander verknüpft, allerdings reichen sie für sich allein wohl nicht aus, um eine solche Feststellung zu begründen. Die Feststellung muss unter Berücksichtigung *aller* relevanten Umstände erfolgen. Man kann einige Hinweise geben, welche

29 — Urteil General Motors, Randnr. 26.

30 — Nrn. 58 bis 61.

Umstände relevant sein können, eine abschließende Aufzählung ist jedoch nicht möglich.

52. Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass eine gedankliche Verknüpfung „wie eine Verwechslungsgefahr“ umfassend zu beurteilen ist.³¹ Diese Formulierung und auch der gesunde Menschenverstand legen nahe, dass Kriterien, die für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr von Bedeutung sind, auch bei der Prüfung relevant sind, ob eine gedankliche Verknüpfung besteht, wenngleich bei einer vom Publikum hergestellten „gedanklichen Verknüpfung“ ein anderer Maßstab gilt als bei einer „Gefahr von Verwechslungen ...“, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“. Insofern ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in der englischen Sprachfassung nicht von „likelihood“ (Gefahr), sondern von „existence“ (Existenz) einer gedanklichen Verknüpfung spricht, was einen anderen Beurteilungsmaßstab nahelegt — wobei es allerdings in einem Fall, in dem die jüngere Marke sich noch im Anmeldestadium befindet und noch nicht benutzt worden ist, unter Umständen nicht möglich sein mag, das *aktuelle* Bestehen einer derartigen Verknüpfung festzustellen.

53. Im zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie heißt es, dass das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr „von einer Vielzahl von Umständen ab[hängt], insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und

zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen“.

54. Der Gerichtshof seinerseits hat wiederholt entschieden, dass bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einheiten.³² Im Übrigen kann eine Verwechslungsgefahr aufgrund einer Ähnlichkeit in der Bedeutung entstehen und sich noch erhöhen, wenn der älteren Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Unterscheidungskraft zukommt.³³

55. Alle diese Faktoren können bei der Prüfung berücksichtigt werden, ob die beteiligten Verkehrskreise die beiden Marken gedanklich miteinander verknüpfen.

56. Es mag auch nützlich sein, die in Section 43(c) des US-amerikanischen Trademark Act of 1946 in der Fassung des Trademark Dilution Revision Act of 2006 aufgeführten Kriterien in Betracht zu ziehen. Nach der genannten Vorschrift kann das Gericht bei

31 — Urteil Adidas I, Randnr. 30; vgl. auch Urteil Adidas II, Randnr. 42.

32 — Vgl. z. B. zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung das Urteil vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker (C-334/05 P, Slg. 2007, I-4529, Randnrn. 34 f. und die dort angeführte Rechtsprechung).

33 — Vgl. insbesondere die Urteile Sabèl, Randnr. 24, und Marca Mode, Randnr. 38 (beide oben in Fn. 18 angeführt).

der Beurteilung, ob eine Marke oder ein Handelsname geeignet ist, eine Verwässerung durch Abschwächung zu bewirken, alle relevanten Umstände berücksichtigen, u. a. den Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke bzw. dem Handelsnamen und der berühmten Marke, den Grad der der berühmten Marke inwohnenden oder von ihr erworbenen Unterscheidungskraft, den Umfang einer im Wesentlichen ausschließlichen Nutzung der berühmten Marke durch deren Inhaber, den Bekanntheitsgrad der berühmten Marke sowie eine etwaige gedankliche Verbindung zwischen der Marke bzw. dem Handelsnamen und der berühmten Marke.

57. Selbstverständlich kommt dieser Vorschrift keine Rechtsgeltung im Gemeinschaftsrecht zu, die dort aufgeführten Kriterien stehen jedoch vollkommen im Einklang mit der Vorgehensweise des Gerichtshofs bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr. Übrigens sind diese Kriterien — auch wenn sie bei der Feststellung einer Verwässerungsgefahr als solche zu berücksichtigen sind und nicht bei der Feststellung, ob das Publikum die Marken gedanklich miteinander verknüpft (was keine ausdrückliche Voraussetzung im amerikanischen Recht ist) — wohl auch für die letztgenannte Feststellung relevant.

58. Im Rahmen seiner zweiten Frage spricht der Court of Appeal die Bedeutung an, die der Art der erfassten Waren und Dienstleistungen bei der Beurteilung einer Verknüpfung

zukommt. Der Court of Appeal hält es für bedeutsam, ob im Hinblick auf die Natur der Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt wird, der Durchschnittsverbraucher in Betracht ziehen würde, dass es eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Inhabern der beiden Marken gibt.

59. Ich stimme zu, dass bei Vorliegen von Umständen, die den Durchschnittsverbraucher zur Annahme einer solchen Verbindung veranlassen, das Bestehen einer Verknüpfung im Sinne der Rechtsprechung mehr als hinreichend feststeht. Das Fehlen solcher Umstände lässt jedoch nicht unbedingt den gegenteiligen Schluss zu. In der Richtlinie ist ganz eindeutig von Waren oder Dienstleistungen die Rede, die nicht ähnlich sind, und es ist nicht zulässig, die Ähnlichkeit zu einer Voraussetzung zu machen.³⁴ Das käme einer Aufhebung der Unterscheidung zwischen den Voraussetzungen für den einfachen Schutz bei Verwechslungsgefahr und den Voraussetzungen für den weitreichenden Schutz gemäß Art. 4 Abs. 4 Buchst. a sehr nahe. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs setzen die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 auch nicht voraus, dass das Publikum glaubt, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.³⁵

34 — Daran ändert auch nichts die Feststellung des Gerichtshofs im Urteil Davidoff II, dass Unähnlichkeit keine zwingende Voraussetzung ist.

35 — Vgl. zuletzt Urteil Adidas II, Randnrn. 28 und 40.

60. Allerdings gibt es eine Fallgestaltung, in der die Art der von den jeweiligen Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für die Beurteilung, ob beim Publikum eine gedankliche Verknüpfung besteht, eine Rolle spielen könnte. Wenn sich zwei Marken ähnlich sind, jedoch in weit auseinander liegenden Produktbereichen benutzt werden, führt die Tatsache, dass die ältere Marke in einem Bereich — beispielsweise Tiefseebohrung — bekannt ist, möglicherweise nicht zur Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung mit der jüngeren Marke, wenn diese in einem ganzen anderen Bereich benutzt wird — etwa landwirtschaftliche Schädlingsbekämpfungsmittel —, da sich die beteiligten Verkehrskreise wohl kaum überschneiden. Wird eine dieser Marken für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die dem allgemeinen Publikum vertraut sind, oder werden beide Marken für ähnliche Produkte benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Überschneidung und die Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung entsprechend größer.

61. Die Art der Waren und Dienstleistungen kann daher für die Feststellung, ob in den beteiligten Verkehrskreisen eine gedankliche Verknüpfung besteht, relevant sein, jedoch lässt sich aus dem Fehlen einer Ähnlichkeit der betreffenden Produktbereiche nicht auf das Fehlen einer solchen Verknüpfung schließen; der Glaube an eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Marken ist keine notwendige Bedingung.

Trittbrettfahren

62. Der Tatbestand der unlauteren Ausnutzung stellt nicht auf den der älteren Marke entstehenden Nachteil, sondern den der jüngeren Marke entstehenden Vorteil ab. Die jüngere Marke muss durch ihre Verbindung zur älteren Marke irgendwie Auftrieb erhalten. Falls das Bedeutungsumfeld der älteren Marke trotz deren Bekanntheit eine mindernde oder auch nur neutrale Wirkung für den Erfolg der neueren Marke hat, erscheint eine unlautere Ausnutzung weniger wahrscheinlich. In dem hypothetischen Fall, dass eine ausgewählte Kollektion teurer handgefertigter Schmuckstücke unter der Marke „Coca-Cola“ oder einer ähnlichen Marke verkauft wird, kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Vermarktung des Schmucks unlauter (oder überhaupt) durch die Marke des Coca-Cola-Konzerns begünstigt würde.

63. Angesichts dessen sind die in Frage 1 bezeichneten Umstände für sich allein wohl zu dürftig, um ein Trittbrettfahren feststellen zu können.

64. Vorbedingung für eine solche Feststellung ist selbstverständlich, dass die ältere Marke bekannt ist und dass dem Durchschnittsverbraucher die ältere Marke durch die jüngere Marke in Erinnerung gerufen wird. Die von den beiden Marken erfassten

Waren oder Dienstleistungen brauchen (zumindest seit dem Urteil Davidoff II) keinen bestimmten Anforderungen hinsichtlich der Ähnlichkeit oder Nichtähnlichkeit zu entsprechen. Auch kann allein aufgrund der Tatsache, dass die ältere Marke einmalig ist, noch nicht auf ein unlauteres Ausnutzen durch die jüngere Marke geschlossen werden.

65. Trotzdem dürfte jedoch wohl Folgendes gelten: Je größer die Bekanntheit und Unterscheidungskraft der älteren Marke und je größer die Ähnlichkeit der von den beiden Marken jeweils erfassten Waren oder Dienstleistungen sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke profitiert, wenn das Publikum die beiden Marken gedanklich miteinander verknüpft.

66. Es ist aber noch mehr erforderlich. Ein unlauteres Ausnutzen zugunsten der jüngeren Marke liegt nur vor, wenn die Verbindung zu der älteren Marke dazu führt, dass die jüngere Marke erfolgreicher benutzt wird. Ein zu berücksichtigender Umstand ist daher die Beziehung zwischen dem prestigeträchtigen Bedeutungsumfeld der älteren Marke und dem Umfeld, in dem die jüngere Marke benutzt wird. Die Ausnutzung mag durchaus größer sein, wenn die ältere Marke einmalig ist, den Vorschriften lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass der Schutz vor Trittbrettfahrern je nach dem Umfang der unlauteren Ausnutzung variieren kann.

67. Ist die jüngere Marke (wie im Ausgangsverfahren) bereits eingetragen und benutzt worden oder soll die Benutzung eines Zeichens nach Art. 5 Abs. 2 untersagt werden, besteht unter Umständen die Möglichkeit, durch Verbraucherumfragen Beweise zu der Frage zu beschaffen, ob die Existenz der älteren Marke eine Auftriebs- oder Verbesserungswirkung auf die jüngere Marke gehabt hat. Falls es darum geht, nach Art. 4 Abs. 4 Buchst. a die Eintragung einer noch nicht benutzten Marke zu verhindern, mögen sich solche Beweise schwieriger erlangen lassen, so dass man gegebenenfalls aus den gesamten Umständen des Falles Rückschlüsse auf eine wahrscheinliche Wirkung ziehen muss.

Abschwächung

68. Im Gegensatz zum Trittbrettfahren stellt der Tatbestand der Abschwächung auf den der älteren Marke entstehenden Nachteil ab. Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer Marke impliziert zwangsläufig eine Verminderung ihrer Unterscheidungskraft.

69. Wiederum scheinen die vom nationalen Gericht in der ersten Frage aufgeführten Umstände für sich allein nicht auszureichen, um die Feststellung einer Beeinträchtigung

der Unterscheidungskraft der älteren Marke zu begründen, sie stehen einer solchen Feststellung allerdings auch nicht entgegen. Meine Ausführungen oben, Nr. 64, gelten auch hier.

70. Meines Erachtens kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die von den beteiligten Verkehrskreisen hergestellte gedankliche Verknüpfung zwangsläufig eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke zur Folge hat. Würde z. B. ein Lebensmittelzusatzstoff unter der Marke „Kadok“³⁶ verkauft, bestünde durchaus die Möglichkeit, dass die Käufer eine gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Marke „Kodak“ herstellen, ohne dass sich unbedingt feststellen oder schließen ließe, dass die Unterscheidungskraft der letztgenannten Marke in irgendeiner Weise beeinträchtigt wäre. Die Verknüpfung ist eine Voraussetzung für eine Abschwächung, und wenn das Publikum die beiden Marken in der Tat gedanklich miteinander verknüpft, dann mag zwar der erste Schritt auf dem Weg zur Abschwächung getan sein, jedoch sind weitere Faktoren und Anhaltspunkte notwendig, um feststellen zu können, ob eine tatsächliche Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft eingetreten ist.³⁷

36 — Kadok ist die malaysische Bezeichnung für *piper sarmentosum*, eine in Südostasien vorkommende Pflanze, die als Würz- und Heilmittel verwendet wird und der antioxidative Eigenschaften nachgesagt werden. Sie ist meines Wissens nicht als Marke eingetragen, jedoch ist in den USA für verschiedene asiatische Lebensmittel eine Bildmarke eingetragen, zu deren Elementen der Restaurantname „Kadok's“ gehört.

37 — Insoweit geht mir das Gericht erster Instanz zu weit, wenn es (in seinem Urteil vom 22. März 2007, SIGLA/HABM [T-215/03, Slg. 2007, II-711, Randnr. 48]) spekuliert, dass „insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der Widerspruchsmarke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein [kann], dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss“.

71. Mit seiner dritten Frage möchte der Court of Appeal wissen, ob zur Annahme einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft die ältere Marke einmalig sein muss, ob eine erste kollidierende Benutzung ausreicht und ob eine Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers erforderlich ist.

72. Meines Erachtens ist Einmaligkeit nicht unbedingt erforderlich. Ich halte an dieser Stelle einen Augenblick lang inne, um mich mit dem Begriff „einmalig“ auseinanderzusetzen. Nach Angaben des Court of Appeal wurde die Marke „Intel“ von niemand anderem als der Klägerin für irgendwelche anderen Waren oder Dienstleistungen benutzt. Intel hat in ihren Ausführungen geltend gemacht, dass eine in diesem Sinne „wirklich einmalige“ Marke tatsächlich äußerst selten sei und dass „im Wesentlichen einmalige“ Marken ebenfalls schutzfähig seien. Ich verstehe das als einen Hinweis auf den salopperen (aber häufig anzutreffenden) Gebrauch des Wortes „einmalig“, der eher der Wendung „sehr ungewöhnlich“ entspricht.³⁸ Im Übrigen dürfte jede unterscheidungskräftige Marke in irgendeiner Hinsicht (zumindest „im Wesentlichen“) einmalig sein. Eine „wirklich“ einmalige Marke wird besonders unterscheidungskräftig sein. Je unterscheidungskräftiger eine Marke ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Unterscheidungskraft durch das Vorhandensein anderer, ähnlicher Marken beeinträchtigt wird.

38 — „Diejenigen unter uns, die noch auf dem brennenden Deck des richtigen Sprachgebrauchs ausharren, sind der Meinung, dass ‚einmalig‘ — das Paradigma absoluter Einsamkeit — niemals durch ein blasses ‚sehr‘, ‚ganz‘, ‚ziemlich‘, ‚nahezu‘ oder ‚praktisch‘ qualifiziert werden kann.“ — Safire, W., „Uniquer than unique? I don't think so“, *International Herald Tribune* vom 24. Juni 2007.

73. Die Fragestellung, ob eine erste kollidierende Benutzung zur Begründung einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ausreicht, geht meines Erachtens fehl. Eine erste kollidierende Benutzung kann für sich allein keine Beeinträchtigung bewirken, der Zweck sowohl von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a als auch von Art. 5 Abs. 2 ist jedoch, eine wiederholte kollidierende Benutzung, die die ältere Marke, insbesondere deren Unterscheidungskraft, verwässern, schwächen, auflösen, mindern, verdünnen, entkräften, ermatten, aushöhlen, verwischen, erodieren oder heimtückisch aufzehren würde, zu verhindern bzw. einer solchen Benutzung zuvorzukommen. Eine erste Benutzung kann für sich allein keine solche Wirkung entfalten, allerdings kann die Wahrscheinlichkeit, dass eine wiederholte Benutzung — die bei Marken schließlich die Norm ist — diese Folgen herbeiführt, aus den Begleitumständen der Benutzung geschlossen werden.

74. Hinsichtlich der Frage, ob eine Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens der Verbraucher erforderlich ist, bin ich der Ansicht, dass die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft nicht *zwangsläufig* mit einer wirtschaftlichen Beeinträchtigung verbunden sein muss, so dass eine Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens nicht notwendig ist. Würde die Marke „Coca-Cola“ oder eine ähnliche Marke bzw. Zeichen für eine Vielfalt von in keinem Zusammenhang stehenden Waren oder Dienstleistungen benutzt, so mag sich zwar ihre Unterscheidungskraft mindern, aber die Verbraucher würden das Getränk wohl weiterhin in gleichen Mengen konsumieren. Etwaige Beweise für eine tatsächliche Änderung des Verbraucherverhaltens ins Negative würden natürlich den Anspruch der Klägerin untermauern.

75. Mit Blick auf seine dritte Frage schlägt der Court of Appeal vor, zur Beurteilung einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke die folgenden Umstände zu berücksichtigen:

- ob die „Zugkraft“, die die ältere Marke für ihre speziellen Waren oder Dienstleistungen besitzt, wirklich durch die Benutzung der jüngeren Marke für deren spezielle Waren oder Dienstleistungen beeinflusst werden kann;
- ob es wahrscheinlich ist, dass der Benutzer der jüngeren Marke aus deren Benutzung für die speziellen Waren oder Dienstleistungen, für die sie bestimmt ist, wegen der Wertschätzung der älteren Marke für die von ihr beanspruchten speziellen Waren oder Dienstleistungen einen wirklichen wirtschaftlichen Vorteil zieht;
- ob es, wenn die ältere Marke einmalig ist, wirklich von Bedeutung ist, dass sie für unähnliche Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke benutzt wird;
- welchen Unterschied es für den Durchschnittsverbraucher macht, wenn die ältere Marke nicht mit der jüngeren Marke identisch ist, und insbesondere

ob es sich um ein bloßes Erinnern an die ältere Marke handelt;

- ob es wahrscheinlich ist, dass das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf die ältere Marke beeinflusst wird, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, für die sie bestimmt ist;
- wie stark die der älteren Marke innewohnende Unterscheidungskraft ist und
- wie bekannt die ältere Marke in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen ist, für die sie bestimmt ist.

76. Mit dem wirtschaftlichen Verhalten des Verbrauchers habe ich mich bereits auseinandergesetzt³⁹, und die Frage des wirtschaftlichen Vorteils für den Benutzer der jüngeren Marke betrifft das Trittbrettfahren, nicht jedoch die Abschwächung. Die Frage, ob es sich um ein „bloßes“ Erinnern an die ältere Marke handelt, betrifft den Problembereich, ob die relevanten Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander verknüpfen, und steht daher logisch vor der Frage der Abschwächung. Die Stärke der (sei es innewohnenden, sei es erworbenen) Unterscheidungskraft und der Bekanntheitsgrad der älteren Marke sind jedoch Umstände, die selbstverständlich zu untersuchen sind und die norma-

lerweise Anhaltspunkte für den Umfang der Abschwächung liefern. Der Grad der Ähnlichkeit bzw. Nichtähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen (ungeachtet der „Einmaligkeit“ der älteren Marke) mag insoweit ebenfalls als Anhaltspunkt dienen, kann jedoch angesichts des Wortlauts von Art. 4 Abs. 4 Buchst. b und des Urteils Davidoff II weder in der einen noch in der anderen Richtung ausschlaggebend sein. Schließlich halte ich die Beeinflussung der „Zugkraft“ der älteren Marke schlichtweg für eine andere Beschreibung des Tatbestands der Abschwächung — Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft — selbst.

77. Ich möchte jedoch noch auf das Wort „wirklich“ eingehen, das in mehreren der genannten Kriterien auftaucht. Der Begriff könnte darauf hindeuten, dass der Court of Appeal dabei an eine Schwelle (vielleicht eine recht hohe Schwelle) denkt, unterhalb deren das betreffende Kriterium unbeachtet bleiben kann. Ich hielte diesen Denkansatz nicht für richtig. Aus dem Erfordernis einer umfassenden Beurteilung, bei der alle relevanten Umstände zu berücksichtigen sind, folgt, dass jedem Kriterium die ihm gebührende Bedeutung zukommen muss, bei der Entscheidung jedoch eine Gesamtabwägung vorzunehmen ist.

78. Schließlich stellt der Court of Appeal fest, „wenn Rechtsvorschriften sich auf die ‚Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke‘ be-

39 — Nr. 74.

ziehen, muss dies die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke bezüglich der Güter oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, bedeuten“. Bezüglich der Unterscheidungskraft ist dies in der Tat die Auffassung, die Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen in den Rechtssachen *Marca Mode* und *Adidas I*⁴⁰ vertreten hat und der das Gericht erster Instanz in mehreren Urteilen gefolgt ist⁴¹. Was jedoch die Wertschätzung betrifft, meine ich nicht, dass zwischen Befleckung im Allgemeinen und Befleckung bezüglich spezieller Produkte differenziert werden kann — und das führt mich zum letzten Problemkreis.

Befleckung

79. Die letzte Kategorie der Markenverletzung, die Gegenstand von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a ist, betrifft wiederum die der älteren Marke entstehenden Nachteile, und zwar in Form der Beeinträchtigung ihrer Wertschätzung. Dabei handelt es sich offenbar um einen Nachteil, der insoweit einen Schritt über die Abschwächung hinausgeht, als die Marke durch die gedankliche Verknüpfung, die das Publikum mit der jüngeren Marke herstellt, nicht nur geschwächt, sondern tatsächlich herabgesetzt wird. Da eine solche Schädigung im Ausgangsverfahren anscheinend nicht geltend gemacht worden ist und da ein

Großteil meiner Ausführungen zur Abschwächung auch hier Relevanz hat, gehe ich nur kurz darauf ein.

80. Erstens reichen die in Frage 1 genannten Umstände für sich allein zweifellos nicht aus, um eine Befleckung zu begründen; sind jedoch die Vorbedingungen, einschließlich gedanklicher Verknüpfung, erfüllt, wird der Grad der Bekanntheit und der „Einmaligkeit“ der älteren Marke für die Beurteilung von Bedeutung sein, ob eine solche Schädigung eingetreten ist. Wichtigstes Kriterium muss aber sein, ob das Bedeutungsumfeld der jüngeren Marke geeignet ist, die Wertschätzung der älteren Marke zu schädigen.

81. Ich habe oben zwei erfundene Beispiele für in keinem Zusammenhang stehende Waren gegeben, die unter der Marke „Coca-Cola“ oder einer ähnlichen Marke verkauft werden: einerseits minderwertiges Motorenöl oder billiger Lackentferner und andererseits eine ausgewählte Kollektion teurerer handgefertigter Schmuckstücke. Eine Schädigung der Wertschätzung der Marke des Coca-Cola-Konzerns durch die erstgenannten Waren erscheint wahrscheinlich, durch die letztgenannten Waren dagegen unwahrscheinlich. In allen Fällen einer geltend gemachten Befleckung müssen die Bedeutungsumfelder der einzelnen Marken jeweils unter dem Gesichtspunkt entweder der erfassten Waren oder Dienstleistungen oder der durch sie vermittelten allgemeinen Botschaft miteinander verglichen werden, um den eingetretenen Schaden beurteilen zu können.

40 — Nrn. 44 bzw. 43.

41 — Zuletzt Urteil vom 10. Mai 2007, *Antartica/HABM* (T-47/06, Randnr. 55).

Allgemeine und abschließende Bemerkungen

82. Abschließend möchte ich auf drei Punkte hinweisen, die für alle vier Problemkreise (gedankliche Verknüpfung, Trittbrettfahren, Abschwächung und Befleckung) von Bedeutung sind.

83. Erstens muss die Beurteilung umfassend unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände vorgenommen werden. Die Art der Umstände, die von Bedeutung sind, wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein, so dass keine abschließende Liste aufgestellt werden kann. Wahrscheinlich wird kein Umstand für sich allein entscheidend sein. Es wird darum gehen, eine Reihe von Kriterien auszuwerten, die alle Punkte auf einer Skala darstellen. Eine „niedrige Trefferquote“ auf der einen Skala kann durch eine „hohe Trefferquote“ auf einer anderen Skala ausgeglichen werden. Erst wenn alle Punkte auf allen Skalen zusammengezählt werden, lässt sich entscheiden, ob sich die Waage zu der einen oder der anderen Seite neigt.

84. Was zweitens das Beweiserfordernis anlangt, das CPM stark in den Vordergrund gestellt hat, ist zu beachten, dass die einschlägigen Bestimmungen zwei Sachverhalte regeln: bereits erfolgende Benutzung einer eingetragenen Marke oder eines sonstigen Zeichens und zukünftige Benutzung einer noch nicht eingetragenen Marke. Wird die jüngere Marke bzw. das Zeichen bereits benutzt, ist der Inhaber der älteren Marke wahrscheinlich in der Lage, zur Begründung seines Anspruchs insbesondere durch Verbraucherumfragen und Marketingdaten konkrete Beweise für eine vom Publikum hergestellte gedank-

liche Verknüpfung und die gerügte Verletzung zu beschaffen, obwohl eine genaue Quantifizierung jedes einzelnen Elements nicht immer praktikabel sein mag. Befindet sich die jüngere Marke erst im Anmeldestadium, dürften derartige Beweise nicht ohne Weiteres verfügbar sein. Soweit Beweise dieser Art vorgelegt werden können, kommt ihnen bei der Beurteilung natürlich erhebliches Gewicht zu. Gibt es solche Beweise nicht oder stehen nur begrenzt aussagekräftige Beweise zur Verfügung, müssen notgedrungen aus den feststellbaren Umständen Rückschlüsse gezogen werden. Beweise über Bekanntheit, Wertschätzung und Unterscheidungskraft der älteren Marke dürften jedoch stets verfügbar sein, so dass diese Merkmale wohl nie durch Rückschlüsse festgestellt werden müssen.

85. Drittens möchte ich mich in diesem Zusammenhang der Richtung anschließen, die das Gericht erster Instanz in seiner Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung eingeschlagen hat und die dahin geht, dass der Inhaber der älteren Marke zur Verhinderung der Eintragung einer ähnlichen Marke „nicht verpflichtet [ist], das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Er muss allerdings Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann.“⁴²

42 — Vgl. zuletzt Urteil vom 16. April 2008, Citigroup und Citibank/HABM (T-181/05, Slg. 2008, II-669 [das Urteil wurde am selben Tag verkündet, an dem im vorliegenden Verfahren die mündliche Verhandlung stattgefunden hat], Randnr. 77 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Ergebnis

86. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:

Für die Zwecke von Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG des Rates

- ist der Umstand, dass dem Durchschnittsverbraucher die ältere Marke in Erinnerung gerufen wird, wenn er der jüngeren Marke bei ihrer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie bestimmt ist, begegnet, grundsätzlich gleichbedeutend mit einer von den beteiligten Verkehrskreisen hergestellten gedanklichen Verknüpfung im Sinne der Randnrn. 29 und 30 des Urteils des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas Benelux (C-408/01, Slg. 2003, I-12537),
- reichen die Umstände, dass die ältere Marke für verschiedene bestimmte Arten von Waren oder Dienstleistungen sehr bekannt ist, dass diese Waren oder Dienstleistungen den Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke bestimmt ist, unähnlich sind und dass die ältere Marke in Bezug auf alle Waren oder Dienstleistungen einmalig ist, für sich allein nicht aus, um eine solche Verknüpfung herzustellen oder um eine unlautere Ausnutzung oder eine Beeinträchtigung im Sinne dieses Artikels darzustellen,
- muss das nationale Gericht bei seiner Entscheidung, ob eine Verknüpfung oder eine unlautere Ausnutzung oder eine Beeinträchtigung vorliegt, alle relevanten Umstände des Einzelfalls berücksichtigen,

- kann die Art der Waren und Dienstleistungen für die Feststellung, ob eine Verknüpfung besteht, relevant sein, jedoch lässt sich aus dem Fehlen einer Ähnlichkeit der betreffenden Produktbereiche nicht auf das Fehlen einer solchen Verknüpfung schließen; der Glaube an eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Marken ist keine notwendige Bedingung,

- (i) muss die ältere Marke nicht einmalig sein, (ii) ist eine erste kollidierende Benutzung für sich allein nicht ausreichend und (iii) ist eine Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers nicht erforderlich, um die Bedingung der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft zu erfüllen.