

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer)

12. April 2011 \*

In der Rechtssache C-235/09

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht von der Cour de cassation (Frankreich) mit Entscheidung vom 23. Juni 2009, beim Gerichtshof eingegangen am 29. Juni 2009, in dem Verfahren

**DHL Express France SAS**, vormals DHL International SA,

gegen

**Chronopost SA**

erlässt

DER GERICHTSHOF (Große Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten V. Skouris, der Kammerpräsidenten A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel und D. Šváby sowie der Richterin R. Silva de Lapuerta, der Richter E. Juhász, U. Löhmus (Berichterstatter), der Richterin C. Toader und des Richters M. Safjan,

\* Verfahrenssprache: Französisch.

Generalanwalt: P. Cruz Villalón,  
Kanzler: N. Nanchev, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom  
30. Juni 2010,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- der Chronopost SA, vertreten durch A. Cléry, avocat,
  
- der französischen Regierung, vertreten durch G. de Bergues, B. Cabouat und  
B. Beaupère-Manokha als Bevollmächtigte,
  
- der deutschen Regierung, vertreten durch J. Möller und J. Kemper als Bevoll-  
mächtigte,
  
- der niederländischen Regierung, vertreten durch C. Wissels als Bevollmächtigte,
  
- der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch S. Hathaway als  
Bevollmächtigten,

— der Europäischen Kommission, vertreten durch H. Krämer als Bevollmächtigten,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 7. Oktober 2010

folgendes

### Urteil

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 98 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. L 349, S. 83) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94).
  
- 2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der DHL Express France SAS (im Folgenden: DHL Express France) als Rechtsnachfolgerin der DHL International SA (im Folgenden: DHL International) und der Chronopost SA (im Folgenden: Chronopost) über die Benutzung der Gemeinschaftsmarke und französischen Marke WEBSHIPPING, deren Inhaberin Chronopost ist, durch DHL Express France, das Verbot dieser Benutzung und die dieses Verbot begleitenden Zwangsmaßnahmen.

## Rechtlicher Rahmen

*Die Verordnung Nr. 40/94*

3 In den Erwägungsgründen 2, 15 und 16 der Verordnung Nr. 40/94 heißt es:

„Für die Verwirklichung der oben erwähnten Ziele der Gemeinschaft ist ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich. Es ist ein Markensystem der Gemeinschaft zu schaffen, das den Unternehmen ermöglicht, in einem einzigen Verfahren Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind. Der hier aufgestellte Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

...

Die Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Gemeinschaftsmarke müssen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstrecken, da nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des [Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)] und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Gemeinschaftsmarke vermieden werden können. Die Vorschriften des [am 27. September 1968 unterzeichneten] Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [ABl. 1972, L 299, S. 32, mit den Änderungen, die durch die Übereinkommen über den Beitritt der den Europäischen Gemeinschaften beitretenden Staaten zu diesem Übereinkommen vorgenommen worden sind (im Folgenden: Brüsseler Übereinkommen)], gelten für alle gerichtlichen Klagen im Zusammenhang mit den Gemeinschaftsmarken, es sei denn, dass diese Verordnung davon abweicht.

Es soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten über denselben Tatbestand zwischen denselben Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Gemeinschaftsmarke und aus parallelen nationalen Marken ergeben. Zu diesem Zweck soll, sofern Klagen in demselben Mitgliedstaat erhoben werden, sich nach nationalem Verfahrensrecht — das durch diese Verordnung nicht berührt wird — bestimmen, wie dies erreicht wird; hingegen erscheinen, sofern Klagen in verschiedenen Mitgliedstaaten erhoben werden, Bestimmungen angebracht, die sich an den Vorschriften des oben genannten Brüsseler [Übereinkommens] über Rechtshängigkeit und im Zusammenhang stehenden Verfahren orientieren.“

- 4 Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

„Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft: Sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Gemeinschaft untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.“

- 5 Art. 9 („Recht aus der Gemeinschaftsmarke“) der Verordnung sieht in seinem Abs. 1 vor:

„Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

- a) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

- b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;
  
- c) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

6 Art. 14 dieser Verordnung lautet:

„(1) Die Wirkung der Gemeinschaftsmarke bestimmt sich ausschließlich nach dieser Verordnung. Im Übrigen unterliegt die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Titels X.

...

(3) Das anzuwendende Verfahrensrecht bestimmt sich nach den Vorschriften des Titels X.“

7 Titel X („Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen“) der Verordnung Nr. 40/94 umfasst die Art. 90 bis 104.

- 8 Art. 90 der Verordnung, der die Anwendung des Brüsseler Übereinkommens betrifft, sieht vor:

„(1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, ist das [Brüsseler] Übereinkommen ... auf Verfahren betreffend Gemeinschaftsmarken und Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken sowie auf Verfahren, die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Klagen aus Gemeinschaftsmarken und aus nationalen Marken betreffen, anzuwenden.

(2) Auf Verfahren, welche durch die in Artikel 92 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden,

- a) sind Artikel 2, Artikel 4, Artikel 5 Nummern 1, 3, 4 und 5 sowie Artikel 24 des [Brüsseler Übereinkommens] nicht anzuwenden;
- b) sind Artikel 17 und 18 des [Brüsseler Übereinkommens] vorbehaltlich der Einschränkungen in Artikel 93 Absatz 4 dieser Verordnung anzuwenden;
- c) sind die Bestimmungen des Titels II des [Brüsseler Übereinkommens], die für die in einem Mitgliedstaat wohnhaften Personen gelten, auch auf Personen anzuwenden, die keinen Wohnsitz, jedoch eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat haben.“

9 In Art. 91 („Gemeinschaftsmarkengerichte“) Abs. 1 der Verordnung heißt es:

„Die Mitgliedstaaten benennen für ihr Gebiet eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz, nachstehend ‚Gemeinschaftsmarkengerichte‘ genannt, die die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen.“

10 Art. 92 („Zuständigkeit für Verletzung und Rechtsgültigkeit“) der Verordnung lautet:

„Die Gemeinschaftsmarkengerichte sind ausschließlich zuständig

a) für alle Klagen wegen Verletzung und — falls das nationale Recht dies[e] zulässt — wegen drohender Verletzung einer Gemeinschaftsmarke,

b) für Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung, falls das nationale Recht diese zulässt,

...“

11 Art. 93 („Internationale Zuständigkeit“) der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sowie der nach Artikel 90 anzuwendenden Bestimmungen des [Brüsseler Übereinkommens] sind für die Verfahren, welche durch eine in Artikel 92 genannte Klage oder Widerklage anhängig gemacht werden, die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder — in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat — eine Niederlassung hat.

(2) Hat der Beklagte weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind für diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Kläger seinen Wohnsitz oder — in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat — eine Niederlassung hat.

(3) Hat weder der Beklagte noch der Kläger einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind für diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das [HABM] seinen Sitz hat.

(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 ist

a) Artikel 17 des [Brüsseler Übereinkommens] anzuwenden, wenn die Parteien vereinbaren, dass ein anderes Gemeinschaftsmarkengericht zuständig sein soll,

b) Artikel 18 des [Brüsseler Übereinkommens] anzuwenden, wenn der Beklagte sich auf das Verfahren vor einem anderen Gemeinschaftsmarkengericht einlässt.

(5) Die Verfahren, welche durch die in Artikel 92 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden — ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschaftsmarke —, können auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht ...“

<sup>12</sup> Art. 94 („Reichweite der Zuständigkeit“) der Verordnung bestimmt:

„(1) Ein Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf Artikel 93 Absätze 1 bis 4 beruht, ist zuständig für

— die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen,

— die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen Handlungen im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2.

(2) Ein nach Artikel 93 Absatz 5 zuständiges Gemeinschaftsmarkengericht ist nur für die Handlungen zuständig, die in dem Mitgliedstaat begangen worden sind oder drohen, in dem das Gericht seinen Sitz hat.“

13 Art. 97 („Anwendbares Recht“) dieser Verordnung lautet:

„(1) Die Gemeinschaftsmarkengerichte wenden die Vorschriften dieser Verordnung an.

(2) In allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts an.

(3) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wendet das Gemeinschaftsmarkengericht die Verfahrensvorschriften an, die in dem Mitgliedstaat, in dem es seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Marken anwendbar sind.“

14 Art. 98 („Sanktionen“) der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„(1) Stellt ein Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat oder zu verletzen droht, so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Es trifft ferner nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.

(2) In Bezug auf alle anderen Fragen wendet das Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaats, einschließlich dessen internationalen Privatrechts, an, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen.“

*Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001*

15 Nach ihrem Art. 68 Abs. 1 tritt die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2001, L 12, S. 1) im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten an die Stelle des Brüsseler Übereinkommens. Kapitel III dieser Verordnung enthält die Vorschriften über die Anerkennung und Vollstreckung dieser Entscheidungen.

16 Art. 33 Abs. 1 der Verordnung, der den Grundsatz der Anerkennung der Entscheidungen niederlegt, bestimmt: „Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.“

17 In Art. 38 Abs. 1 dieser Verordnung heißt es:

„Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen, die in diesem Staat vollstreckbar sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt, wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden sind.“

18 Art. 49 der Verordnung lautet:

„Ausländische Entscheidungen, die auf Zahlung eines Zwangsgelds lauten, sind im Vollstreckungsmitgliedstaat nur vollstreckbar, wenn die Höhe des Zwangsgelds durch die Gerichte des Ursprungsmitgliedstaats endgültig festgesetzt ist.“

*Die Richtlinie 2004/48/EG*

- 19 Art. 3 („Allgemeine Verpflichtung“) der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157, S. 45, und Berichtigung ABl. L 195, S. 16) bestimmt:

„(1) Die Mitgliedstaaten sehen die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen.

(2) Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen darüber hinaus wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.“

**Ausgangsverfahren und Vorlagefragen**

- 20 Chronopost ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke und der französischen Marke betreffend das Zeichen „WEBSHIPPING“. Die im Oktober 2000 angemeldete Gemeinschaftsmarke wurde am 7. Mai 2003 u. a. für Dienstleistungen im Bereich Logistik und Übertragung von Informationen, Telekommunikation, Beförderung auf der Straße, Abholung von Postsendungen, Zeitungen und Paketen sowie Eilpostdienst eingetragen.

- 21 Aus den Akten ergibt sich, dass Chronopost, die festgestellt hatte, dass die Zeichen „WEB SHIPPING“, „Web Shipping“ und/oder „Webshipping“ von einem ihrer Hauptmitbewerber, nämlich DHL International, zur Bezeichnung eines Eilbriefdienstes benutzt wurde, diese Gesellschaft am 8. September 2004 u. a. wegen Verletzung der Gemeinschaftsmarke WEBSHIPPING vor dem Tribunal de grande instance de Paris (Frankreich) verklagte, das in seiner Eigenschaft als Gemeinschaftsmarkengericht im Sinne von Art. 91 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 angerufen wurde. Mit seinem Urteil vom 15. März 2006 verurteilte dieses Gericht DHL Express France, die Rechtsnachfolgerin von DHL International, wegen Verletzung der französischen Marke WEBSHIPPING, deren Inhaberin Chronopost ist, es entschied jedoch nicht über die Verletzung der Gemeinschaftsmarke.
- 22 Nach der Vorlageentscheidung verbot die auf die Berufung von Chronopost gegen dieses Urteil in zweiter Instanz angerufene Cour d'appel de Paris mit Urteil vom 9. November 2007 unter Androhung eines Zwangsgelds DHL Express France die Fortsetzung der Benutzung der Zeichen „WEBSHIPPING“ und „WEB SHIPPING“ zur Bezeichnung eines insbesondere über Internet zugänglichen Eilbriefdienstes, wobei dieses Gericht die Benutzung als Verletzung der Gemeinschaftsmarke und der französischen Marke WEBSHIPPING qualifizierte.
- 23 Das von DHL Express France gegen dieses Urteil eingelegte Rechtsmittel wurde vom vorliegenden Gericht zurückgewiesen.
- 24 Im Rahmen desselben Verfahrens vor der Cour de cassation erhob Chronopost ein Anschlussrechtsmittel, mit dem sie geltend macht, dass das Urteil vom 9. November 2007 die Art. 1 und 98 der Verordnung Nr. 40/94 dadurch verletze, dass sich das von der Cour d'appel de Paris ausgesprochene zwangsgeldbewehrte Verbot der Fortsetzung der Verletzungshandlungen der Gemeinschaftsmarke WEBSHIPPING nicht auf das gesamte Gebiet der Europäischen Union erstrecke.

- 25 Obwohl im Tenor des Urteils der Cour d'appel de Paris nicht ausdrücklich über den Antrag entschieden wird, das von diesem Gericht ausgesprochene Zwangsgeldbewehrte Verbot auf das gesamte Gebiet der Union zu erstrecken, ergibt sich nach Auffassung der Cour de cassation aus den Gründen des Urteils der Cour d'appel ausdrücklich, dass dieses Verbot nur das französische Hoheitsgebiet betreffen solle.
- 26 Da die Cour de cassation vor diesem Hintergrund Zweifel hinsichtlich der Auslegung von Art. 98 der Verordnung Nr. 40/94 hat, hat sie beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Ist Art. 98 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen, dass das von einem Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochene Verbot von Rechts wegen im gesamten Gebiet der Union wirkt?
  2. Ist das Gericht, falls diese Frage verneint wird, berechtigt, speziell dieses Verbot auf das Gebiet anderer Staaten, in denen die Markenverletzungen begangen werden oder drohen, zu erstrecken?
  3. Gelten in beiden Fällen die Zwangsmaßnahmen, die das Gericht nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts ergänzend zu dem Verbot getroffen hat, im Gebiet der Mitgliedstaaten, in denen das Verbot Wirkung entfalten würde?
  4. Kann das Gericht, falls diese Frage verneint wird, eine Zwangsmaßnahme, die der Maßnahme, die es nach seinem innerstaatlichen Recht träge, ähnlich ist oder nicht, durch Anwendung des innerstaatlichen Rechts der Staaten treffen, in denen dieses Verbot wirkte?

## Zu den Vorlagefragen

### *Einleitende Erwägungen*

- <sup>27</sup> Art. 98 der Verordnung Nr. 40/94 betrifft, wie seiner Überschrift zu entnehmen ist, Sanktionen bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke.
- <sup>28</sup> Stellt das befasste Gemeinschaftsmarkengericht Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fest, verbietet es gemäß Art. 98 Abs. 1 Satz 1 durch Beschluss die Fortsetzung solcher Handlungen. Nach Satz 2 dieses Absatzes trifft das Gericht nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts die Maßnahmen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.
- <sup>29</sup> Nach Art. 98 Abs. 2 wendet das Gemeinschaftsmarkengericht „[i]n Bezug auf alle anderen Fragen ... das Recht des Mitgliedstaats, einschließlich dessen internationalen Privatrechts [an], in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen“.
- <sup>30</sup> Aus der einleitenden Formulierung dieses Abs. 2 in Verbindung mit der Überschrift von Art. 98 sowie den verschiedenen Sprachfassungen dieser Bestimmung, insbesondere der französischen („par ailleurs“), der spanischen („por otra parte“), der italienischen („negli altri casi“) und der englischen („in all other respects“), ergibt sich, dass dieser Absatz sich nicht auf die von Abs. 1 dieser Bestimmung erfassten Zwangsmaßnahmen bezieht, bei denen es sich um Maßnahmen handelt, die erforderlich sind, um

sicherzustellen, das ein Verbot der Fortsetzung von Verletzungshandlungen befolgt wird.

- <sup>31</sup> Da sich die Fragen des vorlegenden Gerichts nur auf das Verbot der Fortsetzung der Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, und auf die Zwangsmaßnahmen, die die Befolgung dieses Verbots sicherstellen sollen, beziehen, ist davon auszugehen, dass diese Fragen die Auslegung von Art. 98 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 betreffen.

*Zur ersten Frage*

- <sup>32</sup> Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 98 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen ist, dass das von einem Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochene Verbot, Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, von Rechts wegen im gesamten Gebiet der Union wirkt.
- <sup>33</sup> Die territoriale Reichweite eines Verbots von Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, im Sinne von Art. 98 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt sich sowohl nach der territorialen Zuständigkeit des dieses Verbot aussprechenden Gemeinschaftsmarkengerichts als auch nach der territorialen Reichweite des ausschließlichen Rechts des Inhabers einer Gemeinschaftsmarke, die verletzt wird oder verletzt zu werden droht, wie sich diese Reichweite aus der Verordnung Nr. 40/94 ergibt.

- 34 Was zum einen die territoriale Zuständigkeit des Gemeinschaftsmarkengerichts angeht, ist vorab darauf hinzuweisen, dass nach Art. 14 Abs. 1 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 die Verletzungen einer Gemeinschaftsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Vorschriften des Titels X dieser Verordnung unterliegen. Das anzuwendende Verfahrensrecht bestimmt sich nach den Vorschriften des Titels X („Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen“).
- 35 Nach Art. 92 Buchst. a dieser Verordnung sind die Gemeinschaftsmarkengerichte ausschließlich zuständig für alle Klagen wegen Verletzung und — falls das nationale Recht dies zulässt — wegen drohender Verletzung einer Gemeinschaftsmarke.
- 36 Im vorliegenden Fall geht aus den beim Gerichtshof von Chronopost eingereichten schriftlichen Erklärungen hervor, dass das Gemeinschaftsmarkengericht auf der Grundlage von Art. 93 Abs. 1 bis 4 der Verordnung Nr. 40/94 befasst wurde. Nach diesen Erklärungen war der Antrag auf Anordnung der Beendigung der Verletzung oder der drohenden Verletzung nicht auf Abs. 5 dieses Artikels gestützt.
- 37 Nach Art. 93 Abs. 1 bis 4 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit deren Art. 94 Abs. 1 ist das Gemeinschaftsmarkengericht, das gemäß Art. 91 der Verordnung zum Schutz der durch eine Gemeinschaftsmarke verliehenen Rechte eingerichtet wird, u. a. für die Entscheidung über im Gebiet eines jeden Mitgliedstaats begangene oder drohende Verletzungshandlungen zuständig.

- 38 Daher ist ein Gemeinschaftsmarkengericht wie das im Ausgangsverfahren befasste für die Entscheidung über im Gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder sogar aller Mitgliedstaaten begangene oder drohende Verletzungshandlungen zuständig. Mithin kann sich seine Zuständigkeit auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken.
- 39 Zum anderen erstreckt sich das Inhaber einer Gemeinschaftsmarke von der Verordnung Nr. 40/94 verliehene ausschließliche Recht grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union, in dem die Gemeinschaftsmarken einen einheitlichen Schutz genießen und wirksam sind.
- 40 Nach Art. 1 Abs. 2 dieser Verordnung ist die Gemeinschaftsmarke nämlich einheitlich. Da sie einheitliche Wirkung für die gesamte Union hat, kann sie nach dieser Bestimmung nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Union untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt wird.
- 41 Außerdem ergibt sich aus dem zweiten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94, dass das mit ihr verfolgte Ziel in der Schaffung eines Gemeinschaftssystems für Marken besteht, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Union wirksam sind.
- 42 Der einheitliche Charakter der Gemeinschaftsmarke ergibt sich auch aus den Erwägungsgründen 15 und 16 der Verordnung. Danach müssen sich zum einen die Wirkungen der Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Gemeinschaftsmarke auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken, damit widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des HABM und auch eine Beeinträchtigung des

einheitlichen Charakters der Gemeinschaftsmarke vermieden werden können; zum anderen soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten über denselben Tatbestand zwischen denselben Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Gemeinschaftsmarke und aus parallelen nationalen Marken ergeben.

- 43 Zudem hat der Gerichtshof in Randnr. 60 des Urteils vom 14. Dezember 2006, Nokia (C-316/05, Slg. 2006, I-12083), bereits entschieden, dass das mit Art. 98 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verfolgte Ziel darin besteht, das mit der Gemeinschaftsmarke verliehene Recht im gesamten Gebiet der Union einheitlich gegen die Gefahr der Verletzung zu schützen.
- 44 Um diesen einheitlichen Schutz zu garantieren, muss sich daher das von einem zuständigen Gemeinschaftsmarkengericht ausgesprochene Verbot, die Handlungen fortzusetzen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken.
- 45 Wenn nämlich die territoriale Reichweite dieses Verbots auf das Gebiet des Mitgliedstaats, für den dieses Gericht die Handlung, die eine Gemeinschaftsmarke verletzt oder zu verletzen droht, festgestellt hat, oder auf das Gebiet lediglich der Mitgliedstaaten, die zu dieser Feststellung Anlass gegeben haben, beschränkt wäre, bestünde die Gefahr, dass der Verletzer das fragliche Zeichen in einem Mitgliedstaat, für den das Verbot nicht ausgesprochen wurde, erneut benutzt. Außerdem würden neue Gerichtsverfahren, die der Inhaber der Gemeinschaftsmarke anzustrengen müsste, proportional zu ihrer Zahl die Gefahr voneinander abweichender Entscheidungen in Bezug auf die betroffene Gemeinschaftsmarke, insbesondere aufgrund der auf Tatsachen abstellenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr, erhöhen. Eine solche Folge läuft jedoch sowohl dem von der Verordnung Nr. 40/94 verfolgten Ziel eines einheitlichen Schutzes der Gemeinschaftsmarke als auch deren einheitlichem Charakter, wie sie in den Randnrn. 40 bis 42 des vorliegenden Urteils angesprochen worden sind, zuwider.

- 46 Die territoriale Reichweite des Verbots kann jedoch in bestimmten Fällen begrenzt sein. Das in Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene ausschließliche Recht wird dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke gewährt, um ihm zu ermöglichen, seine spezifischen Interessen als solche zu schützen, d. h. sich zu versichern, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Die Ausübung dieses Rechts muss daher auf die Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417, Randnr. 75 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 47 Daraus folgt, wie die Europäische Kommission ausgeführt hat, dass das ausschließliche Recht des Inhabers der Gemeinschaftsmarke und folglich die territoriale Reichweite dieses Rechts nicht über das hinausgehen können, was dieses Recht seinem Inhaber zum Schutz seiner Marke gestattet, nämlich nur, jede Benutzung zu verbieten, die die Markenfunktionen beeinträchtigen kann. Die Handlungen oder die künftigen Handlungen des Beklagten, also der Person, die die beanstandete Benutzung der Gemeinschaftsmarke vornimmt, die keine Beeinträchtigung der Funktionen der Gemeinschaftsmarke darstellen, können daher nicht Gegenstand eines Verbots sein.
- 48 Daher muss das unter Voraussetzungen wie denen des Ausgangsverfahrens angerufene Gemeinschaftsmarkengericht die territoriale Reichweite des von ihm ausgesprochenen Verbots begrenzen, wenn es feststellt, dass die Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, sich auf einen Mitgliedstaat oder einen Teil des Gebiets der Union beschränken, etwa weil derjenige, der das Verbot beantragt, die territoriale Reichweite seiner Klage im Rahmen der Ausübung seiner Befugnis, den Umfang der von ihm erhobenen Klage festzulegen, beschränkt oder weil der Beklagte den Beweis erbringt, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens insbesondere aus sprachlichen Gründen die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigen kann.
- 49 Schließlich ist klarzustellen, dass die territoriale Reichweite eines Verbots, Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen,

sich auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken kann. Demgegenüber sind nach Art. 90 der Verordnung Nr. 40/94, der die Anwendung des Brüsseler Übereinkommens betrifft, in Verbindung mit Art. 33 Abs. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 die anderen Mitgliedstaaten grundsätzlich zur Anerkennung und Vollstreckung der gerichtlichen Entscheidung verpflichtet und verleihen ihr damit eine grenzüberschreitende Reichweite.

- 50 Daher ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 98 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen ist, dass sich die Reichweite des von einem Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf den Art. 93 Abs. 1 bis 4 und 94 Abs. 1 dieser Verordnung beruht, ausgesprochenen Verbots, Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt.

*Zur zweiten Frage*

- 51 In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage ist die zweite Frage des vorlegenden Gerichts nicht zu beantworten.

*Zur dritten und zur vierten Frage*

- 52 Mit der dritten und der vierten Frage, die zusammen zu prüfen sind, fragt das vorlegende Gericht im Wesentlichen, ob Art. 98 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen ist, dass eine Zwangsmaßnahme — wie ein Zwangsgeld —, die ein

Gemeinschaftsmarkengericht nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts anordnet, um sicherzustellen, dass ein von ihm ausgesprochenes Verbot der Fortsetzung von Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, befolgt wird, über den Staat hinaus, dem das Gericht angehört, in anderen Mitgliedstaaten, auf die sich die territoriale Reichweite eines solchen Verbots erstreckt, Wirkungen entfalten kann. Falls dies verneint wird, fragt das vorlegende Gericht, ob das Gemeinschaftsmarkengericht eine Maßnahme, die derjenigen, die es nach seinem innerstaatlichen Recht trifft, ähnlich ist oder nicht, durch Anwendung des innerstaatlichen Rechts des Mitgliedstaats treffen kann, auf dessen Gebiet sich die Reichweite dieses Verbots erstreckt.

- 53 Hierzu ist zum einen darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof zu dem auf Zwangsmaßnahmen anwendbaren Recht bereits entschieden hat, dass das angerufene Gemeinschaftsmarkengericht unter den in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, dem es angehört, vorgesehenen Maßnahmen diejenigen zu treffen hat, die erforderlich sind, um die Befolgung des Verbots, das es angeordnet hat, sicherzustellen (Urteil Nokia, Randnr. 49).
- 54 Zum anderen ist zu beachten, dass die vom Gemeinschaftsmarkengericht nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts des Mitgliedstaats, dem es angehört, angeordneten Zwangsmaßnahmen das Ziel, zu dessen Erreichung sie erlassen werden — nämlich die Befolgung des Verbots zu gewährleisten, um einen wirksamen Schutz des durch die Gemeinschaftsmarke verliehenen Rechts gegen die Gefahr der Verletzung sicherzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteil Nokia, Randnr. 60) —, nur erfüllen könnten, wenn sie in demselben Gebiet wirken wie dem, in dem die gerichtliche Verbotsentscheidung selbst Wirkungen entfaltet.
- 55 Im Ausgangsverfahren hat das Gemeinschaftsmarkengericht die von ihm erlassene Verbotsentscheidung nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts mit einem Zwangsgeld versehen. Damit sie im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als desjenigen, dem das Gericht, das diese Zwangsmaßnahme angeordnet hat, angehört, Wirkung

entfalten kann, muss ein Gericht dieses anderen Mitgliedstaats, das in diesem Zusammenhang anzurufen wäre, sie gemäß den Bestimmungen des Kapitels III der Verordnung Nr. 44/2001 nach den Regeln und Modalitäten des innerstaatlichen Rechts dieses letzteren Staates anerkennen und vollstrecken.

- 56 Sieht das innerstaatliche Recht des Mitgliedstaats, in dem die Entscheidung des Gemeinschaftsmarkengerichts anerkannt und vollstreckt werden soll, keine Zwangsmaßnahme vor, die der vom Gemeinschaftsmarkengericht angeordneten ähnlich ist, das ein Verbot der Fortsetzung von Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, ausgesprochen und dieses Verbot mit einer solchen Maßnahme bewehrt hat, um dessen Befolgung zu gewährleisten, muss das angerufene Gericht dieses Mitgliedstaats, wie der Generalanwalt in Nr. 67 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, das mit dieser Maßnahme verfolgte Ziel erreichen, indem es die einschlägigen innerstaatlichen Bestimmungen heranzieht, die eine Befolgung des ursprünglich ausgesprochenen Verbots in gleichwertiger Weise zu gewährleisten vermögen.
- 57 Diese Verpflichtung, das mit der Maßnahme verfolgte Ziel zu erreichen, folgt aus der den Gemeinschaftsmarkengerichten auferlegten Verpflichtung, Zwangsmaßnahmen zu treffen, wenn sie ein Verbot der Fortsetzung von Handlungen erlassen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen. Ohne diese korrelierenden Verpflichtungen könnte ein solches Verbot nicht mit Maßnahmen bewehrt werden, die geeignet sind, seine Befolgung sicherzustellen, so dass es kaum abschreckende Wirkung hätte (vgl. in diesem Sinne Urteil Nokia, Randnrn. 58 und 60).
- 58 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten durch Anwendung des in Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 2 EUV niedergelegten Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit den Schutz der Rechte zu gewährleisten haben, die den Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. März 2007, Unibet, C-432/05, Slg. 2007, I-2271, Randnr. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung). Nach dieser Bestimmung ergreifen die Mitgliedstaaten alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der Union ergeben. Insbesondere sehen die Mitgliedstaaten nach Art. 3 der Richtlinie 2004/48 die Maßnahmen, Verfahren

und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, die von dieser Richtlinie erfasst werden, erforderlich sind. Nach Art. 3 Abs. 2 müssen diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die Errichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.

- 59 Nach alledem ist auf die dritte und die vierte Frage zu antworten, dass Art. 98 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen ist, dass eine Zwangsmaßnahme — wie ein Zwangsgeld —, die ein Gemeinschaftsmarkengericht nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts anordnet, um sicherzustellen, dass ein von ihm ausgesprochenes Verbot der Fortsetzung von Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, befolgt wird, unter den in Kapitel III betreffend die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen der Verordnung Nr. 44/2001 vorgesehenen Bedingungen über den Staat hinaus, dem das Gericht angehört, in anderen Mitgliedstaaten, auf die sich die territoriale Reichweite eines solchen Verbots erstreckt, Wirkungen entfaltet. Sieht das innerstaatliche Recht eines dieser anderen Mitgliedstaaten keine Zwangsmaßnahme vor, die der von dem Gemeinschaftsmarkengericht angeordneten ähnlich ist, ist das mit dieser Maßnahme verfolgte Ziel vom zuständigen Gericht dieses Mitgliedstaats zu erreichen, indem es die einschlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts dieses Staates, die die Befolgung dieses Verbots in gleichwertiger Weise zu gewährleisten vermögen, heranzieht.

## **Kosten**

- 60 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt:

1. **Art. 98 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke in der durch die Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass sich die Reichweite des von einem Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf den Art. 93 Abs. 1 bis 4 und 94 Abs. 1 dieser Verordnung beruht, ausgesprochenen Verbots, Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt.**
2. **Art. 98 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 in der durch die Verordnung Nr. 3288/94 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass eine Zwangsmaßnahme — wie ein Zwangsgeld —, die ein Gemeinschaftsmarkengericht nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts anordnet, um sicherzustellen, dass ein von ihm ausgesprochenes Verbot der Fortsetzung von Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, befolgt wird, unter den in Kapitel III betreffend die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelsachen vorgesehenen Bedingungen über den Staat hinaus, dem das Gericht angehört, in anderen Mitgliedstaaten, auf die sich die territoriale Reichweite eines solchen Verbots erstreckt, Wirkungen entfaltet. Sieht das innerstaatliche Recht eines dieser anderen Mitgliedstaaten keine Zwangsmaßnahme vor, die der von dem Gemeinschaftsmarkengericht angeordneten ähnlich ist, ist das mit dieser Maßnahme verfolgte Ziel vom zuständigen Gericht dieses Mitgliedstaats zu erreichen, indem es die einschlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts dieses Staates, die die Befolgung dieses Verbots in gleichwertiger Weise zu gewährleisten vermögen, heranzieht.**

Unterschriften