



Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN
JULIANE KOKOTT
vom 21. März 2013¹

Rechtssache C-65/12

**Leidseplein Beheer BV,
H.J.M. de Vries**

(Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der Nederlanden)

„Richtlinie 2008/95/EG — Markenrecht — Recht des Inhabers einer eingetragenen Marke — Bekannte Marke — Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens ohne rechtfertigenden Grund und in unlauterer Weise durch einen Dritten — Begriff des rechtfertigenden Grundes“

I – Einleitung

1. Die Mitgliedstaaten können Inhabern bekannter Marken das Recht einräumen, Dritten zu verbieten, ähnliche Zeichen zu verwenden, wenn die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

2. Nachdem der Gerichtshof bereits anlässlich der Werbung mit Schlüsselwörtern im Internet bestimmte Aspekte einer möglichen Rechtfertigung erörtert hat,² ist nunmehr zu untersuchen, inwieweit die gutgläubige Verwendung eines Zeichens vor der Anmeldung einer ähnlichen Marke, die später bekannt wird, die weitere Verwendung des erstgenannten Zeichens rechtfertigen kann. Herr de Vries und sein Unternehmen, die Leidseplein Beheer BV, verwendeten nämlich schon lange vor der erstmaligen Eintragung der Marken von Red Bull das Bild einer Bulldogge mit dem Schriftsatz „The Bulldog“. Jetzt ist streitig, ob Red Bull die Verwendung dieses Zeichens für ein Energiegetränk verbieten kann.

1 — Originalsprache: Deutsch.

2 — Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit (C-323/09, Slg. 2011, I-8625, Randnr. 91).

II – Rechtlicher Rahmen

A – Unionsrecht

3. Art. 5 Abs. 1 der Markenrichtlinie³ regelt die Rechte, die allen Inhabern von Marken zukommen:

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

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

4. Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie regelt die zusätzlichen Rechte des Inhabers von bekannten Marken:

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

B – Recht der Niederlande

5. Das Markenrecht in den Niederlanden ist in dem am 25. Februar 2005 in Den Haag unterzeichneten Benelux-Übereinkommen über geistiges Eigentum niedergelegt. Art. 2.20 Abs. 1 Buchst. c des Übereinkommens entspricht Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie.

III – Sachverhalt und Vorabentscheidungsersuchen

6. Red Bull ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke „Red Bull Krating-Daeng“, die am 11. Juli 1983 für die Klasse 32 (alkoholfreie Getränke) eingetragen wurde. Das bekannteste Produkt dieses Unternehmens ist das gleichnamige Energiegetränk.

7. Herr De Vries ist Inhaber der Wort-/Bildmarke „The Bulldog“, die am 14. Juli 1983 ebenfalls für die Klasse 32 (alkoholfreie Getränke) eingetragen wurde, sowie ähnlicher jüngerer Marken. Er benutzte dieses Zeichen, (lange) bevor Red Bull 1983 ihre Marke hinterlegte, für „gastronomische Dienstleistungen mit Getränkeverkauf“ und für verschiedene Merchandisingtätigkeiten, nämlich nach seinen Angaben seit 1975 u. a. für sogenannte „Coffeeshops“, aber auch für Cafés, ein Hotel, einen Fahrradverleih und seit 1997 für ein Energiegetränk. Die Leidseplein Beheer BV ist anscheinend die Gesellschaft, derer sich de Vries bedient, um diese Aktivitäten zu betreiben.

3 — Das Vorabentscheidungsersuchen bezieht sich auf die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1). Anwendbar ist jedoch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25), deren maßgebliche Bestimmungen sich inhaltlich allerdings nicht von der erstgenannten Richtlinie unterscheiden.

8. Red Bull möchte insbesondere erreichen, dass De Vries keine Energiegetränke mit Aufmachungen herstellt und vertreibt, die mit dem Zeichen „Bull Dog“, einem anderen Zeichen, in dem der Wortteil „Bull“ vorkommt, oder anderen, den Markeneintragungen von Red Bull zum Verwechseln ähnlichen Zeichen versehen sind.

9. In erster Instanz, vor der Rechtbank Amsterdam, obsiegte Herr De Vries, in zweiter Instanz, vor dem Gerechthof te Amsterdam, dagegen Red Bull. Nunmehr ist die Kassationsbeschwerde von Herrn De Vries vor dem Hoge Raad anhängig.

10. Nach dem Vorabentscheidungsersuchen wurde bislang die Ähnlichkeit der beiden Zeichen noch nicht ausreichend beurteilt. Im vorliegenden Verfahren kann daher nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Außerdem ließ das Vorabentscheidungsersuchen offen, ob Herr de Vries am Milliardenumsatz von Red Bull mit Energiegetränken habe partizipieren wollen und in der Sogwirkung ihrer bekannten Marke deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausgenutzt hat.⁴

11. Vielmehr hat der Hoge Raad Zweifel, inwieweit die frühere Verwendung des Zeichens ein rechtfertigender Grund sein kann. Er richtet daher die folgende Frage an den Gerichtshof:

Ist Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie dahin auszulegen, dass ein rechtfertigender Grund im Sinne dieser Vorschrift auch dann vorliegen kann, wenn das mit der bekannten Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen von dem bzw. den betreffenden Dritten bereits vor Hinterlegung dieser Marke gutgläubig benutzt wurde?

12. Schriftlich haben sich die Beteiligten des Ausgangsverfahrens, Leidseplein Beheer B.V. gemeinsam mit H.J.M. de Vries und die Red Bull GmbH, sowie die Italienische Republik und die Europäische Kommission geäußert. Bis auf Italien nahmen sie auch an der Verhandlung vom 27. Februar 2013 teil.

IV – Rechtliche Würdigung

A – Zum Hintergrund der Vorlagefrage

13. Zunächst ist zur Anwendbarkeit der in Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie enthaltenen Regeln festzustellen, dass nach ständiger Rechtsprechung, obwohl diese Bestimmungen nach ihrem Wortlaut nur den Fall betreffen, in dem ein mit einer bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die denjenigen nicht ähnlich sind, für die diese Marke eingetragen ist, der in ihnen vorgesehene Schutz erst recht auch für die Benutzung eines solchen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen gilt, die mit denjenigen, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind.⁵ Sie gelten also auch im Ausgangsfall, der identische Waren, nämlich Energiegetränke, betrifft.

14. Sodann ergibt sich zur Tragweite des Schutzes bekannter Marken aus dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie, dass der Inhaber einer solchen Marke Dritten verbieten darf, ohne seine Zustimmung und ohne rechtfertigenden Grund im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen zu benutzen, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Ausübung dieses Rechts durch den Inhaber der bekannten Marke setzt nicht voraus, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht.⁶

4 — Nr. 3.10.2 des Vorabentscheidungsersuchens.

5 — Urteile vom 9. Januar 2003, Davidoff (C-292/00, Slg. 2003, I-389, Randnr. 30), vom 23. März 2010, Google Frankreich und Google (C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417, Randnr. 48), sowie Interflora und Interflora British Unit (zitiert in Fn. 2, Randnr. 68).

6 — Urteile vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, Slg. 2009, I-5185, Randnr. 36), sowie Interflora und Interflora British Unit (zitiert in Fn. 2, Randnrn. 70 f.).

15. Die Beeinträchtigungen, vor denen Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie Schutz gewährt, sind erstens die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke („Verwässerung“), zweitens die Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke („Verunglimpfung“) und drittens das unlautere Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke („Trittbrettfahren“), wobei es für die Anwendung der in den genannten Bestimmungen enthaltenen Regelung genügt, wenn eine dieser Beeinträchtigungen vorliegt.⁷

16. Im innerstaatlichen Verfahren ging die zweite Instanz, der Gerichtshof, von einer „unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke“ aus, auch als „Trittbrettfahren“ bezeichnet. Diese Verletzung der Rechte des Markeninhabers ist nicht mit der Beeinträchtigung der Marke verknüpft, sondern mit dem Vorteil, den der Dritte aus der Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens zieht. Er umfasst insbesondere die Fälle, in denen aufgrund der Übertragung des Images der Marke oder der durch sie vermittelten Merkmale auf die mit dem identischen oder ähnlichen Zeichen gekennzeichneten Waren eine eindeutige Ausnutzung der Sogwirkung der bekannten Marke gegeben ist.⁸

17. Der Hoge Raad stellte die Entscheidung über den entsprechenden Kassationsgrund von Herrn De Vries vorläufig zurück, um zunächst den Gerichtshof zu fragen, ob ein rechtfertigender Grund im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie auch dann vorliegen kann, wenn das mit der bekannten Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen von dem bzw. den betreffenden Dritten bereits vor Hinterlegung dieser Marke gutgläubig benutzt wurde.

B – Zur Hypothese von Red Bull

18. Red Bull vertritt dazu die Auffassung, dass ein rechtfertigender Grund nur vorliegt, wenn für den Benutzer dieses Zeichens die Notwendigkeit besteht, gerade dieses Zeichen zu benutzen, und, wenn von ihm ungeachtet des dem Markeninhaber durch den Gebrauch zugefügten Schadens nicht redlicherweise verlangt werden könne, sich dieses Gebrauchs zu enthalten. Mit anderen Worten: Es muss sich um einen zwingenden Grund handeln, der einen Verzicht auf die umstrittene Benutzung ausschließt. Diese Auffassung stützt Red Bull auf ein Urteil des Gerichts,⁹ eine Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM¹⁰ und die frühere Rechtsprechung des Beneluxgerichtshofs.¹¹

C – Zum Wortlaut

19. Auf Grundlage der niederländischen Fassung von Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie liegt die restriktive Auffassung von Red Bull möglicherweise etwas näher als bei der Anwendung anderer Sprachfassungen. Im Niederländischen wird nicht der Begriff „rechtfertigender Grund“ („rechtvaardige reden“) verwendet, sondern der Begriff „triftiger Grund“ oder „gültiger Grund“ („geldige reden“). Diese Fassung könnte man fast schon dahin gehend verstehen, dass ein konkretes Recht zur Verwendung des Zeichens bestehen muss, z. B. ein Namensrecht oder eine ältere Marke.

20. Dagegen kann man den deutschen Begriff „rechtfertigender Grund“, aber auch die entsprechenden Begriffe der französischen Fassung – „juste motif“ – und der englischen Fassung – „due cause“ – auch dahin gehend verstehen, dass der Grund für die Benutzung des Zeichens nicht zwingender Natur sein muss. Es könnte danach auch reichen, dass ein berechtigtes Interesse vorliegt, das gegenüber den Interessen des Inhabers der bekannten Marke überwiegt.

7 — Urteile vom 27. November 2008, Intel Corporation (C-252/07, Slg. 2008, I-8823, Randnrn. 27 f.), L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 6, Randnrn. 38 und 42) sowie Interflora und Interflora British Unit (zitiert in Fn. 2, Randnrn. 70 f.).

8 — Urteile L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 6, Randnr. 41) sowie Interflora und Interflora British Unit (zitiert in Fn. 2, Randnr. 74).

9 — Urteil vom 25. März 2009, L'Oréal/HABM – Spa Monopole (SPALINE) (T-21/07, Randnr. 43).

10 — Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 10. November 2010 (OStCaR/OSCAR) (R 1797/2008-2, Randnr. 63).

11 — Urteil vom 1. März 1975, Bols/Colgate Palmolive (Claeryn/Klarein), *GRUR International* 1975, 399 (401).

21. *Prima facie* ist nicht erkennbar, warum die frühere Benutzung eines Zeichens ungeeignet sein soll, ein potenziell überwiegendes berechtigtes Interesse zu begründen.

22. Die verschiedenen sprachlichen Fassungen einer Unionsvorschrift müssen jedoch einheitlich ausgelegt werden. Falls die Fassungen voneinander abweichen, muss die Vorschrift daher im Prinzip anhand der allgemeinen Systematik und des Zwecks der Regelung ausgelegt werden, zu der sie gehört.¹²

D – Zum System der Markenrichtlinie

23. Red Bull beruft sich tatsächlich auf das System der Markenrichtlinie und ihre Umsetzung im Benelux-Übereinkommen, um ihre Auffassung zu stützen. Diese beruht auf den Regelungen zum Schutz sogenannter faktischer Marken, d. h. Marken, die nicht eingetragen sind, sondern nur aufgrund ihrer Benutzung geschützt werden.

24. Die Markenrichtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten in Art. 4 Abs. 4 Buchst. b, die Eintragung einer Marke zu verweigern, wenn bereits Rechte an einer nicht eingetragenen Marke bestehen und diese nicht eingetragene Marke dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen. Außerdem erlaubt Art. 6 Abs. 2 den Mitgliedstaaten, ältere Rechte von örtlicher Bedeutung anzuerkennen. Wie auch im fünften Erwägungsgrund zum Ausdruck kommt, können die Mitgliedstaaten daher nicht eingetragene Marken anerkennen und schützen, müssen dies jedoch nicht tun.

25. Das Benelux-Übereinkommen macht von diesen Optionen keinen Gebrauch. Nach seinen Bestimmungen kann eine Marke nur durch Eintragung erworben werden und nicht durch bloße Benutzung. Nach der Auffassung von Red Bull ist in einem reinen Eintragungssystem das einzige Korrektiv die Sanktionierung einer bösgläubigen Markenmeldung nach Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Markenrichtlinie. Auch Italien trägt vor, in einem solchen System könne die frühere gutgläubige Benutzung eines Zeichens kein rechtfertigender Grund nach Art. 5 Abs. 2 sein.

26. Diese Argumentationslinie läuft darauf hinaus, dass die Anerkennung einer früheren gutgläubigen Benutzung eines Zeichens als möglicher rechtfertigender Grund im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie indirekt den Schutz nicht eingetragener Marken bewirken würde.

27. Diese Auffassung überzeugt jedoch nicht. Die Anerkennung als potenzieller rechtfertigender Grund bedeutet weder, dass derjenige, der ein Zeichen ohne Eintragung benutzt hat, die Schutzrechte einer Marke in Anspruch nehmen kann, noch folgt aus einer solchen Anerkennung, dass diese Rechtfertigung in jedem Fall durchgreifen würde.

28. Im Übrigen kann die Benutzung eines Zeichens, die möglicherweise im Rahmen von Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie gerechtfertigt ist, immer noch nach Art. 5 Abs. 1 untersagt werden, wenn Verwechslungsgefahr besteht, da in diesem Fall die Irreführung von Verbrauchern zu befürchten wäre.

12 — Urteile vom 5. Dezember 1967, van der Vecht (19/67, Slg. 1967, 462, 473), vom 27. Oktober 1977, Bouchereau (30/77, Slg. 1977, 1999, Randnrn. 13 und 14), vom 14. Juni 2007, Euro Tex (C-56/06, Slg. 2007, I-4859, Randnr. 27), und vom 21. Februar 2008, Tele2 Telecommunication (C-426/05, Slg. 2008, I-685, Randnr. 25).

29. Dieser letzten Überlegung hält Red Bull zwar entgegen, dass der Schutz nach Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie weiter reiche als der Schutz nach Art. 5 Abs. 1, doch auch dieses Argument überzeugt nicht. Tatsächlich haben diese beiden Ansprüche unterschiedliche Funktionen. Art. 5 Abs. 2 dient ausschließlich dem Schutz des Markeninhabers, während Art. 5 Abs. 1 auch dem Schutz der Verbraucher vor Täuschung dient. Daher kann der Schutz einfacher Marken in Fällen zur Anwendung kommen, in denen der Schutz bekannter Marken nicht anwendbar ist, und umgekehrt gilt das Gleiche.

30. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass das System der Markenrichtlinie in einem anderen Punkt berührt werden könnte, nämlich beim relativen Eintragungshindernis der bekannten Marke nach Art. 4 Abs. 3 und 4 Buchst. a. Diese Bestimmungen verwenden nämlich die gleiche Terminologie wie Art. 5 Abs. 2. Da das im vorliegenden Fall umstrittene Zeichen jedoch bereits eingetragen wurde, bevor „Red Bull“ eine bekannte Marke geworden ist, muss über die möglichen Folgen der hier vorgeschlagenen Auslegung von Art. 5 Abs. 2 für die Eintragung von Marken nicht entschieden werden.

31. Somit verlangt auch das System der Richtlinie nicht, der restriktiven Auffassung von Red Bull zu folgen.

E – Zur gebotenen Abwägung

32. Folglich ist es nicht überraschend, dass der Gerichtshof in dem jüngst ergangenen Urteil Interflora, auf das sich auch der Hoge Raad beruft, um die Notwendigkeit seines Vorabentscheidungsersuchens zu begründen, den Begriff „rechtfertigender Grund“ nicht als zwingenden Grund verstanden hat. Dieser Fall betraf eine Werbung im Internet anhand eines Schlüsselworts, das einer bekannten Marke entspricht. Mit der Werbung wurde eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen, ohne aber eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen dieser Marke zu beeinträchtigen. Eine solche Benutzung fällt grundsätzlich unter einen gesunden und laueren Wettbewerb im Bereich der fraglichen Waren oder Dienstleistungen und erfolgt damit aus einem „rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie.¹³

33. Für einen gesunden und laueren Wettbewerb mit dem Inhaber einer bekannten Marke mag es zwar hilfreich sein, diese Marke als Schlüsselwort bei der Internetwerbung zu verwenden. Eine solche Werbung ist jedoch keine zwingend notwendige Voraussetzung für diesen Wettbewerb.

34. Folglich hat sich der Gerichtshof im Urteil Interflora nicht darauf gestützt, dass die Verwendung bekannter Marken als Schlüsselworte ohne Alternative war. Vielmehr beruht seine Entscheidung auf einer Abwägung zwischen der Beeinträchtigung der Marke und anderen Rechtsgütern, insbesondere der Wettbewerbsfreiheit.

35. Im Übrigen liegt eine Abwägung auch näher an der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass mit der Richtlinie allgemein ein Gleichgewicht hergestellt werden soll zwischen dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Hauptfunktion und dem Interesse der anderen Wirtschaftsteilnehmer an der Verfügbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und Dienstleistungen bezeichnen können.¹⁴

¹³ — Urteil Interflora und Interflora British Unit (zitiert in Fn. 2, Randnr. 91).

¹⁴ — Urteile vom 27. April 2006, Levi Strauss (C-145/05, Slg. 2006, I-3703, Randnr. 29), und vom 22. September 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Slg. 2011, I-8701, Randnr. 34).

36. Eine Abwägung ist auch in Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie angelegt. Der Inhaber einer bekannten Marke kann nämlich nicht jede Benutzung der Marke oder ähnlicher Zeichen verbieten, sondern nur eine Benutzung, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Dabei ist die Ausnutzung oder Beeinträchtigung in unlauterer Weise eng mit dem Fehlen eines rechtfertigenden Grundes verbunden. Wenn die Verwendung des Zeichens gerechtfertigt ist, verbietet sich nämlich in der Regel eine herabsetzende Beurteilung als unlauter.¹⁵

37. Daher bietet es sich an, die Prüfung eines rechtfertigenden Grundes mit der Prüfung zu verbinden, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Diese verlangt eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls.¹⁶

38. Der Gerichtshof hat dabei insbesondere auf das Ausmaß der Bekanntheit und den Grad der Unterscheidungskraft der Marke, den Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und den Grad ihrer Nähe abgestellt. Hinsichtlich des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke werde eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke seien. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen werde, desto größer sei die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.¹⁷

39. Bei dieser Prüfung werden die innerstaatlichen Gerichte berücksichtigen müssen, dass es um identische Waren geht und somit eine Verbindung zu der für diese Waren sehr bekannten Marke besonders naheliegen kann. Allerdings sind die Zeichen nicht identisch, sondern stimmen allein hinsichtlich des Wortes „Bull“ überein, das im Zeichen von Herrn de Vries nur ein Bestandteil des Wortes Bulldog und mit einem ganz anderen Bild verbunden ist.

40. Das wesentliche Merkmal einer *unlauteren* Ausnutzung ist allerdings, dass ein Dritter versucht, sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.¹⁸

41. Bei dieser Beurteilung kann dem Umstand große Bedeutung zukommen, dass das Zeichen „The Bulldog“ bereits seit 1983 als Marke für alkoholfreie Getränke eingetragen ist. Zwar ist die Marke „Red Bull“ einige Tage älter, doch ist zweifelhaft, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon bekannt war. Daher kann de Vries sich im Prinzip im Hinblick auf diese Marke auf den im Unionsrecht anerkannten Grundsatz der Wahrung erworbener Rechte¹⁹ berufen, um die Benutzung für ein alkoholfreies Energiegetränk zu rechtfertigen. Die Ausnutzung eines bestehenden Rechts kann im Prinzip nicht deshalb unlauter und ohne Rechtfertigung sein, weil eine andere Marke später einen hohen Bekanntheitsgrad erringt und dadurch ihr Schutzbereich mit dem Schutzbereich existierender Marken kollidiert.

15 — Vgl. die Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi vom 10. Februar 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, Slg. 2009, I-5185, Nrn. 105 ff.), Hacker, F., „§ 14 – Ausschließliches Recht – Sonderschutz der bekannten Marke“, in Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9. Aufl., Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, S. 925, Randnr. 323, Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4. Aufl., München 2009, § 14, S. 1167, Randnr. 814.

16 — Urteile Intel Corporation (zitiert in Fn. 7, Randnr. 68) und L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 6, Randnr. 44).

17 — Urteile Intel Corporation (zitiert in Fn. 7, Randnrn. 67 bis 69) und Urteil L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 6, Randnr. 44).

18 — Urteile L'Oréal u. a. (zitiert in Fn. 6, Randnr. 49), Google Frankreich und Google (zitiert in Fn. 5, Randnr. 102), sowie Interflora und Interflora British Unit (zitiert in Fn. 2, Randnr. 89).

19 — Urteil vom 27. Januar 2011, Flos (C-168/09, Slg. 2011, I-181, Randnr. 50).

42. Andererseits ist anzuerkennen, dass selbst Herr de Vries nicht vorträgt, er habe diese Marke vor dem Jahr 1997 für Energiegetränke genutzt. Und auch der Hoge Raad hat sich in seinem Vorabentscheidungsersuchen nicht erkennbar mit den Auswirkungen dieser Marke beschäftigt. Vielmehr hat er darauf abgestellt, dass die Marke für *andere* wirtschaftliche Aktivitäten im Bereich der Gastronomie genutzt wurde.

43. Auch eine solche Benutzung ist allerdings bei der Interesseabwägung zu berücksichtigen. Denn diese Benutzung ist eine eigene Anstrengung des Dritten, dem jedenfalls nicht mehr vorgeworfen werden kann, ohne eigene Anstrengungen aufs Trittbrett zu springen. Durch die frühere Nutzung können dem Zeichen vielmehr ebenfalls Anziehungskraft, Ruf und Ansehen zugewachsen sein, die als berechnete Interessen des Dritten berücksichtigt werden müssen. In geringerem Maße gilt dies auch, wenn das Zeichen nach Hinterlegung der Marke benutzt wurde, aber bevor sie bekannt wurde. Welches Gewicht einer Benutzung von Zeichen zukommt, die stattfand, nachdem eine Marke bekannt wurde, muss vorliegend nicht entschieden werden.

44. Weil aus der früheren Verwendung eines Zeichens Anziehungskraft, Ruf und Ansehen resultieren können, kann seine gegenwärtige Benutzung im Übrigen auch geeignet sein, die Herkunftsfunktion der Marke zu verwirklichen und somit zur besseren Information der Verbraucher beizutragen. So besteht im vorliegenden Fall die Möglichkeit, dass zumindest die Verbraucher in Amsterdam das Zeichen „The Bulldog“ besser mit einem bestimmten Unternehmen verbinden können als die Namen „De Vries“ und „Leidseplein Beheer“ oder eine völlig neue Kennzeichnung.

45. Dieses berechnete Interesse an der Nutzung eines früher verwendeten Zeichens wird auch nicht durch den Umstand aufgehoben, dass Herr de Vries möglicherweise erst mit der Vermarktung von Energiegetränken begonnen hat, nachdem Red Bull mit diesem Produkt großen Erfolg hatte. Das Markenrecht dient nicht dazu, bestimmte Unternehmen daran zu hindern, sich am Wettbewerb auf bestimmten Märkten zu beteiligen. Wie das Urteil Interflora zeigt, ist ein solcher Wettbewerb im Binnenmarkt vielmehr erwünscht.²⁰ Und im Rahmen dieses Wettbewerbs sollten Unternehmen – vorbehaltlich einer Verwechslungsgefahr – prinzipiell auch berechnete sein, die Zeichen zu verwenden, unter denen sie am Markt bekannt sind.

46. Dementsprechend kann auch das von Red Bull angeführte Beispiel einer etablierten Buchhandlung mit dem Namen „Green Apple“, die beginnt, unter dieser Bezeichnung Computer zu verkaufen, nicht automatisch als Verletzung der Rechte an der bekannten Marke „Apple“ angesehen werden.

47. Wie die Kommission allerdings zu Recht hervorhebt, ist es immer noch möglich, gegen bestimmte Formen der Verwendung von früher genutzten Zeichen vorzugehen, wenn sie unter Berücksichtigung aller Umstände doch geeignet sind, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen. Dies dürfte etwa dann gelten, wenn die Präsentation des Zeichens beim Verbraucher den Eindruck einer besonderen Nähe zu der bekannten Marke erweckt.

48. Im Einzelnen sind all diese Faktoren von den zuständigen innerstaatlichen Gerichten zu berücksichtigen, wenn sie prüfen, ob die Verwendung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund ausnutzt.

20 — Urteil Interflora und Interflora British Unit (zitiert in Fn. 2, Randnr. 91). Siehe darüber hinaus Art. 3 Abs. 3 EUV über die Schaffung eines Binnenmarkts und das Protokoll Nr. 27 über den Binnenmarkt und den Wettbewerb sowie das Urteil vom 17. November 2011, Kommission/Italien (C-496/09, Slg. 2011, I-11483, Randnr. 60).

V – Ergebnis

49. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu beantworten:

Im Rahmen der Abwägung, ob ein Dritter im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund ausnutzt, indem er ein der bekannten Marke ähnliches Zeichen verwendet, ist zu seinen Gunsten zu berücksichtigen, wenn er das Zeichen bereits gutgläubig für andere Waren oder Dienstleistungen benutzt hat, bevor die bekannte Marke hinterlegt oder bekannt wurde.