



Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MACIEJ SZPUNAR
vom 29. März 2017¹

Rechtssache C-93/16

**Ornua Co-operative Limited, vormals The Irish Dairy Board Co-operative Limited,
gegen
Tindale & Stanton Ltd España SL**

(Vorabentscheidungsersuchen der Audiencia Provincial de Alicante [Provinzgericht Alicante, Spanien])

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Einheitlichkeit – Art. 1 – Verwechslungsgefahr – Beeinträchtigung der Wertschätzung – Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c – Einander gegenüberstehende Marken, die eine geografische Herkunftsangabe enthalten – Friedliche Koexistenz einander gegenüberstehender Marken in einem Teil des Unionsgebiets“

Einleitung

1. Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits, dem ein Konflikt zwischen den Zeichen KERRYGOLD und KERRYMAID zugrunde liegt. Während die in Rede stehenden Zeichen, die als Unionsmarke und nationale Marken geschützt sind, in Irland und im Vereinigten Königreich seit mehr als 20 Jahren friedlich nebeneinander bestehen, betrifft der vorliegende Rechtsstreit – er ist vor einem spanischen Gericht anhängig, das als Unionsmarkengericht angerufen wurde – einen Konflikt zwischen diesen beiden Zeichen im übrigen Gebiet der Europäischen Union.

2. Der besondere Kontext der vorliegenden Rechtssache gibt dem Gerichtshof Gelegenheit, seine Rechtsprechung zum Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke fortzuentwickeln². Es geht insbesondere darum, wie bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr und der Beeinträchtigung der Wertschätzung gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009³ zwei bestimmte Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, nämlich zum einen der Umstand, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen konfliktfrei in einem Teil des Unionsgebiets nebeneinander bestehen, und zum anderen der, dass sie eine Angabe über die geografische Herkunft enthalten⁴.

¹ Originalsprache: Französisch.

² Vgl. Urteile vom 12. April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), und vom 22. September 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

³ Verordnung des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in ihrer zur Zeit des vorliegenden Falles geltenden Fassung. Diesen Bestimmungen entspricht im Wesentlichen nunmehr Art. 9 Abs. 2 Buchst. b und c dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21).

⁴ Ich verwende den Begriff, wie er in Art. 12 der Verordnung Nr. 207/2009 enthalten ist (im Folgenden auch: geografische Herkunftsangabe). Verschiedene völkerrechtliche und unionsrechtliche Instrumente gebrauchen die Begriffe „Herkunftsangabe“ und „geografische Angabe“, wobei ihre Tragweite von dem jeweiligen Rechtsinstrument abhängt.

Rechtlicher Rahmen

3. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„Die [Unions]marke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte [Union]: 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 [Union] untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.“

4. Art. 9 Abs. 1 dieser Verordnung bestimmt:

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

...

- b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der [Unions]marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die [Unions]marke 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 [Unions]marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die [Unions]marke eingetragen ist, wenn diese in der [Union] bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der [Unions]marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

5. Art. 12 dieser Verordnung bestimmt:

„Die [Unions]marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

- b) Angaben über ... die geografische Herkunft ...

...

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

Der Ausgangsrechtsstreit

6. Die irische Gesellschaft Ornu Co-operative Limited, vormals The Irish Dairy Board Co-operative Limited (im Folgenden: Ornu), ist Inhaberin mehrerer Marken für Lebensmittel, nämlich der 1998 eingetragenen Unionswortmarke KERRYGOLD und zweier Bildmarken, die dasselbe Wortelement enthalten und die in den Jahren 1998 bzw. 2011 eingetragen wurden (im Folgenden zusammen: Marken KERRYGOLD).

7. Die spanische Gesellschaft Tindale & Stanton Ltd España SL (im Folgenden: T&S) führt die Milchprodukte der Kerry Group plc unter dem Zeichen KERRYMAID nach Spanien ein und vertreibt sie dort.

8. Kerry Group ist Inhaberin der in Irland und im Vereinigten Königreich eingetragenen nationalen Wortmarken KERRYMAID.

9. Am 29. Januar 2014 erhob Ornuia vor dem Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Gericht für Handelssachen Alicante, Spanien, als Unionsmarkengericht) eine Verletzungsklage gegen T&S wegen Verletzung der Marken KERRYGOLD durch die Benutzung des Zeichens KERRYMAID. Die Klage wurde auf Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt.

10. Dieses Gericht wies die Klage mit der Begründung ab, dass sich die einzige Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken aus dem gemeinsamen Element „Kerry“ ergebe, das sich auf die für die Rinderzucht bekannte irische Grafschaft beziehe, und dass feststehe, dass diese Marken in Irland und im Vereinigten Königreich friedlich nebeneinander existierten.

11. Nach Ansicht dieses Gerichts müssen die Wirkungen der friedlichen Koexistenz in diesen beiden Mitgliedstaaten angesichts des einheitlichen Charakters der Unionsmarke auf die gesamte Union erstreckt werden. Aus demselben Grund könne aus der Unterscheidungskraft oder der Bekanntheit der geltend gemachten Marken kein ungerechtfertigter Gewinn gezogen werden, da die Benutzung des Zeichens KERRYMAID in Spanien zum Zweck der Vermarktung einer Ware erfolgt sei, die seit vielen Jahren in anderen Mitgliedstaaten ohne Widerspruch der Inhaberin der Marken KERRYGOLD vermarktet werde.

12. Ornuia hat gegen dieses Urteil Rechtsmittel beim vorlegenden Gericht eingelegt.

13. Das vorliegende Gericht weist darauf hin, dass die Marken KERRYGOLD in der gesamten Union bekannt seien. Die Inhaberin dieser Marken erkenne ihre friedliche Koexistenz mit der Marke KERRYMAID ausschließlich in Irland und im Vereinigten Königreich an. Es sei deshalb zweifelhaft, ob dieser Umstand bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr und der Beeinträchtigung der Wertschätzung im Hinblick auf das gesamte Unionsgebiet berücksichtigt werden könne.

Vorlagefragen und Verfahren vor dem Gerichtshof

14. Unter diesen Umständen hat die Audiencia Provincial de Alicante (Provinzgericht Alicante, Spanien) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Kann Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, soweit er eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, damit der Unionsmarkeninhaber unter den dort geregelten Voraussetzungen einem Dritten verbieten kann, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein identisches Zeichen zu benutzen, dahin ausgelegt werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn die ältere Unionsmarke jahrelang friedlich, vom Inhaber geduldet, in zwei Mitgliedstaaten der Union neben ähnlichen nationalen Marken existiert hat, so dass sich das Fehlen der Verwechslungsgefahr in diesen beiden Staaten in Anbetracht der einheitlichen Behandlung, die die Unionsmarke gebietet, auf andere Mitgliedstaaten oder auf die gesamte Union erstreckt?
2. Können im vorstehend beschriebenen Fall geografische, demografische, wirtschaftliche oder sonstige Umstände in den Staaten, in denen die Koexistenz bestanden hat, bei der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden, so dass das Fehlen einer Verwechslungsgefahr in diesen Staaten auf einen dritten Staat oder die gesamte Union erstreckt werden kann?
3. In Bezug auf den in Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 geregelten Fall: Ist diese Bestimmung dahin auszulegen, dass, wenn die ältere Marke über eine bestimmte Anzahl von Jahren in zwei Mitgliedstaaten der Union ohne Widerspruch ihres Inhabers mit dem streitigen Zeichen

koexistiert hat, die Duldung der Benutzung des jüngeren Zeichens insbesondere in diesen zwei Staaten durch den Markeninhaber aufgrund der einheitlichen Behandlung, die die Unionsmarke gebietet, für die Zwecke der Feststellung, ob für die Benutzung eines jüngeren Zeichens durch den Dritten ein rechtfertigender Grund besteht, auf das restliche Unionsgebiet erstreckt werden kann?

15. Die Vorlageentscheidung ist am 15. Februar 2016 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen. Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die deutsche und die französische Regierung sowie die Europäische Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht.

16. Ein Ersuchen des Gerichtshofs um Klarstellung hat das vorlegende Gericht am 12. Dezember 2016 beantwortet. Die Parteien des Ausgangsverfahrens und die Kommission haben an der Sitzung vom 18. Januar 2017 teilgenommen.

Würdigung

Vorbemerkungen

17. Der vorliegende Rechtsstreit erfordert die Auslegung von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 unter zwei Gesichtspunkten.

18. Zum einen möchte das vorlegende Gericht in Anbetracht dessen, das die beiden einander gegenüberstehenden Marken in Irland und im Vereinigten Königreich friedlich nebeneinander bestehen, mit seinen drei Vorlagefragen wissen, welche Schlussfolgerung aus diesem Umstand für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und der Beeinträchtigung der Wertschätzung im übrigen Unionsgebiet zu ziehen ist.

19. Zum anderen gibt der vorliegende Rechtsstreit dem Gerichtshof auch Gelegenheit zur Klärung der Frage, wie die Gefahr einer Verwechslung von Marken, die dieselbe geografische Herkunftsangabe enthalten, zu prüfen ist⁵.

20. Wie nämlich aus der Vorlageentscheidung hervorgeht, ist der den einander gegenüberstehenden Marken gemeinsame Begriff „Kerry“ der Name einer irischen Grafschaft, die für ihre Rinderzucht bekannt ist. Die Relevanz dieses Gesichtspunkts – der in den Vorlagefragen nicht ausdrücklich angesprochen wird – ist durch das Klarstellungsersuchen des Gerichtshofs an das vorlegende Gericht bestätigt worden, während sich die Beteiligten hierzu in der mündlichen Verhandlung sachdienlich äußern konnten. Die Vorlagefragen sind daher auf diesen Gesichtspunkt zu erstrecken, was nach ständiger Rechtsprechung zulässig ist, um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu geben⁶.

5 Vgl. Urteile vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 und C-109/97, EU:C:1999:230), und vom 7. Januar 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

6 Vgl. insbesondere Urteile vom 7. Dezember 2000, Telaustria und Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, Rn. 59), und vom 7. März 2013, Efir (C-19/12, nicht veröffentlicht, EU:C:2013:148, Rn. 27).

Zur Anwendung von Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 im Fall friedlicher Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken in einem Teil des Unionsgebiets

21. Mit seinen drei Vorlagefragen, für die ich eine gemeinsame Prüfung vorschlage, möchte das vorliegende Gericht wissen, ob und gegebenenfalls wie der Umstand, dass die einander gegenüberstehenden Marken in einem Teil des Unionsgebiets friedlich nebeneinander bestehen, die Prüfung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr und einer Beeinträchtigung der Wertschätzung gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 im übrigen Unionsgebiet beeinflussen kann.

22. Zunächst ist festzustellen, dass die friedliche Koexistenz von einander gegenüberstehenden Marken ein Gesichtspunkt ist, den der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung bisher vergleichsweise wenig behandelt hat.

23. Was die Prüfung der Verwechslungsgefahr anbelangt, folgt aus ständiger Rechtsprechung, dass deren Vorliegen aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist⁷.

24. Insoweit hat es der Gerichtshof als nicht ausgeschlossen bezeichnet, dass die friedliche Koexistenz von Marken auf einem bestimmten Markt in Verbindung mit anderen Umständen möglicherweise dazu beitragen kann, die Gefahr von Verwechslungen zwischen ihnen zu vermindern⁸.

25. Dieser Erwägung folgt auch das Gericht in seiner Rechtsprechung im Bereich der Widerspruchsverfahren, wonach eine solche Koexistenz nicht nur friedlich sein, sondern auch darauf beruhen muss, dass für die maßgeblichen Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr besteht⁹.

26. Auch wenn der Gerichtshof noch keine Gelegenheit hatte, die Bedingungen der Anwendung des Begriffs „friedliche Koexistenz“ zu präzisieren, folgt doch aus dieser Rechtsprechung, dass die friedliche Koexistenz von aneinander gegenüberstehenden Marken auf dem jeweiligen Markt ein relevantes Element darstellt, das bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden muss.

27. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die friedliche und über lange Zeit bestehende Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auf dem betreffenden Markt in Irland und im Vereinigten Königreich ausschließen kann.

28. Im vorliegenden Fall geht es daher in erster Linie um die Frage, ob dieser Umstand für die Beurteilung einer solchen Gefahr in Spanien, dem Hoheitsgebiet, in dem die geltend gemachte Verletzung begangen worden sein soll, sowie im übrigen Unionsgebiet zu berücksichtigen ist.

29. Ornuia ist der Auffassung, dass eine friedliche Koexistenz im gesamten Unionsgebiet nachgewiesen sein müsse, damit sie bei der Beurteilung einer Gefahr der Verwechslung mit der Unionsmarke berücksichtigt werden könne. Dies folge aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke und aus dem Umstand, dass sich deren Wirkung auf das gesamte Unionsgebiet erstrecke. Die Koexistenz in einem Teil des Unionsgebiets erlaube es nicht, hieraus Schlüsse für das übrige Gebiet zu ziehen.

⁷ Vgl. insbesondere Urteil vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, Rn. 18).

⁸ Urteil vom 3. September 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, Rn. 82).

⁹ Urteile vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM – Sada (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, Rn. 86), und vom 11. Dezember 2007, Portela & Companhia/HABM – Torrens Cuadrado und Sanz (Bial) (T-10/06, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:371, Rn. 76).

30. Diese Auslegung wird im Wesentlichen von der deutschen und der französischen Regierung geteilt. Die Kommission fügt dem hinzu, die friedliche Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken müsse grundsätzlich für das gesamte von der geltend gemachten Verletzung betroffene Gebiet und damit, was die Unionsmarke anbelange, für das gesamte Unionsgebiet dargetan werden. Es könne allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die Situation in dem Gebiet, in dem die einander gegenüberstehenden Marken nebeneinander bestünden, sachdienliche Informationen für die Bewertung der Verwechslungsgefahr auf anderen Märkten liefern könne.

31. Ich weise darauf hin, dass eine ähnliche Auslegung – die den Nachweis der friedlichen Koexistenz im gesamten Unionsgebiet verlangt – auch aus der Spruchpraxis des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) im Bereich der Widerspruchsverfahren¹⁰ folgt, die vom Gericht bestätigt worden ist¹¹. Nach diesem Ansatz muss, wenn die Verwechslungsgefahr wegen der Bedeutung der Unionsmarke potenziell im gesamten Gebiet der Union besteht, das Fehlen von Verwechslungsgefahr aufgrund der Koexistenz seinerseits für das gesamte Unionsgebiet nachgewiesen werden.

32. T&S schlägt eine andere Auslegung vor und sieht in der friedlichen Koexistenz ein relevantes Element, auch wenn sie nur einen Teil des Unionsgebiets betreffe. Wenn die einander gegenüberstehenden Marken, ohne eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen, in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets nebeneinander bestanden hätten, könne daraus der Schluss gezogen werden, dass eine solche Gefahr in keinem Teil der Union bestehe.

33. Keiner dieser beiden – gänzlich entgegengesetzten – Standpunkte kann mich überzeugen.

34. Das System der Unionsmarke beruht zwar auf dem Grundsatz der Einheitlichkeit dieser Marke, wonach ein einheitlicher Schutz der Marke im gesamten Unionsgebiet erforderlich ist.

35. Aus den Besonderheiten des von der Verordnung Nr. 207/2009 begründeten Systems folgt jedoch, dass in bestimmten Situationen die Beurteilung der Gefahr einer Verwechslung eines Zeichens mit der Unionsmarke nicht zu einem einzigen, für das gesamte Unionsgebiet geltenden Ergebnis führt.

36. Im Urteil *combit Software* hat der Gerichtshof entschieden, dass dieser Grundsatz der Einheitlichkeit ein Unionsmarkengericht weder an der Feststellung hindert, dass die Benutzung eines Zeichens in einem Teil des Unionsgebiets zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt, während in einem anderen Teil dieses Gebiets keine solche Gefahr besteht, noch daran, als Folge dieser Feststellung ausnahmsweise und auf der Grundlage von Tatsachen, die ihm grundsätzlich vom Beklagten vorzulegen sind, eine territorial begrenzte Unterlassungsanordnung zu erlassen¹².

37. Wird nämlich festgestellt, dass in einem bestimmten Teil der Union keine Verwechslungsgefahr besteht, kann der aus der Benutzung des fraglichen Zeichens resultierende rechtmäßige Handel in diesem Teil der Union nicht verboten werden¹³.

38. Aus diesem Urteil folgt, dass die Feststellung der Verletzung des durch die Unionsmarke verliehenen ausschließlichen Rechts ausnahmsweise territorial beschränkt werden kann. Weiter folgt daraus, dass das Fehlen einer Gefahr der Verwechslung von zwei einander gegenüberstehenden Marken in einem Teil des Unionsgebiets nicht die Feststellung ausschließt, dass eine solche Gefahr in einem anderen Teil dieses Gebiets besteht.

10 Die Richtlinien des EUIPO sehen vor, dass, wenn die zur Stützung des Widerspruchs geltend gemachte ältere Marke eine Unionsmarke ist, der Anwender eine Koexistenz für die gesamte Union nachweisen muss. Vgl. „Prüfungsrichtlinien Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum EUIPO“, Teil C-2-6, S. 7 (<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/de/trade-mark-guidelines>).

11 Urteil vom 10. April 2013, Höganäs/HABM – Haynes (ASTALOY) (T-505/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:160, Rn. 49 und 50).

12 Urteil vom 22. September 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, Rn. 36).

13 Urteil vom 22. September 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, Rn. 31 und 32), vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 12. April 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, Rn. 46 bis 48).

39. Folglich steht – entgegen dem Vorbringen von T&S – dieser Umstand allein, auch wenn unter Hinweis auf die friedliche Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken in Irland und im Vereinigten Königreich der Nachweis erbracht wäre, dass deren Benutzung dort nicht zu einer Verwechslungsgefahr führt, nicht der Feststellung im Weg, dass eine solche Gefahr in einem anderen Teil der Union besteht.

40. Jedoch folgt daraus – entgegen dem von OrnuA vertretenen Standpunkt – meines Erachtens auch nicht, dass die friedliche Koexistenz in einem Teil des Unionsgebiets ohne Bedeutung für die Prüfung der Gefahr der Verwechslung mit einer Unionsmarke ist.

41. Die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr in einem Rechtsstreit, der sich auf die Verletzung des durch die Unionsmarke verliehenen ausschließlichen Rechts bezieht, erfordert eine umfassende Prüfung aller sich potenziell auf das gesamte Unionsgebiet beziehenden relevanten Umstände. Im Rahmen dieser Prüfung kann die Relevanz eines Umstands nicht allein deshalb ausgeschlossen werden, weil er einen Bezug zu einer Situation hat, die nur in einem Teil des Unionsgebiets besteht.

42. Die friedliche Koexistenz der beiden Marken auf nationaler Ebene kann sich aus verschiedenen Umständen ergeben. Insoweit lässt sich nicht ausschließen, dass das Fehlen von Verwechslungsgefahr in einem Teil des Unionsgebiets, in dem die betreffenden Marken längere Zeit intensiv benutzt wurden, ein Hinweis auf das Fehlen einer solchen Gefahr in anderen Teilen der Union sein kann, wenn die Marktbedingungen und die Wahrnehmung des maßgeblichen Publikums nicht deutlich voneinander abweichen¹⁴.

43. Wenn daher, wie im vorliegenden Fall, erwiesen ist, dass die Benutzung der in Rede stehenden Zeichen in einem Teil des Unionsgebiets, in dem diese Zeichen seit Langem friedlich nebeneinander existieren, nicht zu einer Verwechslungsgefahr führt, kann dieser Umstand einen Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in anderen potenziellen Konfliktzonen haben.

44. Daran könnte, wie mir scheint, das erstinstanzliche spanische Gericht gedacht haben, als es darauf hinwies, dass die einzige Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken aus der geografischen Angabe „Kerry“ folge und dass im Übrigen diese Marken in Irland und im Vereinigten Königreich friedlich nebeneinander existierten, so dass es keinen Grund für die Annahme gebe, dass die Tätigkeit von T&S eine Verwechslung in einem anderen Teil der Union verursache.

45. Wie aus meiner nachstehenden Analyse ersichtlich werden wird¹⁵, handelt es sich bei dem Umstand, dass die einander gegenüberstehenden Marken eine geografische Herkunftsangabe enthalten, nämlich den Verweis auf die irische Grafschaft – was einer der Umstände sein könnte, der die friedliche Koexistenz in Irland und im Vereinigten Königreich erklären könnte –, um einen Gesichtspunkt, der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf Unionsebene von Bedeutung ist.

46. Zwar darf die friedliche Koexistenz in bestimmten Mitgliedstaaten, wie die deutsche und die französische Regierung sowie die Kommission zu Recht anmerken, nicht auf die übrige Union erstreckt werden. Eine solche automatische Erstreckung ist auszuschließen. Dennoch können meines Erachtens die Umstände der friedlichen Koexistenz in einem Teil des Unionsgebiets einen Hinweis darstellen, der bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr in der gesamten Union von Bedeutung ist.

¹⁴ Es ist anzumerken, dass die Kommission jegliche automatische Übertragung ausschließt und darauf hinweist, dass das nationale Gericht durch nichts daran gehindert ist, Informationen zu berücksichtigen, die sich auf die Situation in anderen Mitgliedstaaten beziehen, wenn die sprachlichen und soziokulturellen Merkmale sowie die Merkmale des jeweiligen Marktes vergleichbar sind.

¹⁵ Siehe Nr. 65 der vorliegenden Schlussanträge.

47. Nach alledem bin ich der Auffassung, dass die friedliche Koexistenz der einander gegenüberstehenden Zeichen in einem Teil des Unionsgebiet einen Umstand darstellt, der, ohne allein entscheidend zu sein, im Rahmen der umfassenden Beurteilung einer Gefahr der Verwechslung mit einer Unionsmarke in einem anderen Teil dieses Gebiets gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 in Betracht gezogen werden kann.

48. Gleiches gilt meines Erachtens für die Prüfung nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009, der bekannten Marken einen erweiterten Schutz gewährt.

49. Die Feststellung hinsichtlich einer der in dieser Bestimmung genannten Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke muss insbesondere auf dem Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken als Folge eines gewissen Grades von Ähnlichkeit zwischen ihnen beruhen. Das Vorliegen einer solchen Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen, zu denen auch die Frage gehört, ob für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht¹⁶.

50. Aus denselben Gründen wie denen, die ich im Zusammenhang mit Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 genannt habe, ist im Rahmen der nach Buchst. c dieses Artikels erforderlichen umfassenden Prüfung gegebenenfalls der Umstand zu berücksichtigen, dass die Marken in einem Teil des Unionsgebiets friedlich nebeneinander existieren.

51. Auch wenn das vorlegende Gericht in seiner dritten Frage auf die Möglichkeit einer Berücksichtigung der friedlichen Koexistenz als Rechtfertigung für eine Benutzung hinweist, bin ich deshalb der Ansicht, dass dieser Umstand im Rahmen der umfassenden Beurteilung des Vorliegens einer Verknüpfung zwischen den Marken in Betracht gezogen werden muss. Fehlt es an einer derartigen Verknüpfung, braucht das Vorliegen eines berechtigten Grundes nicht geprüft zu werden.

52. Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Voraussetzung hinsichtlich der Wertschätzung als erfüllt gilt, wenn die Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets Wertschätzung genießt, wobei ein solcher Teil gegebenenfalls insbesondere dem Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats entsprechen kann¹⁷. Nach meiner Auffassung könnte dem Umstand einer friedlichen Koexistenz in diesem Kontext noch mehr Bedeutung beigemessen werden, wenn er den Teil der Union betrifft, der als Grundlage für den Nachweis der Bekanntheit der älteren Marke dient.

53. Nach alledem sind meines Erachtens die Bestimmungen von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen, dass der Umstand, dass die einander gegenüberstehenden Marken in einem Teil des Unionsgebiets friedlich nebeneinander existieren, ohne eine Verwechslung hervorzurufen, nicht bedeutet, dass die Verwechslungsgefahr in einem anderen Teil dieses Gebiets automatisch ausgeschlossen ist. Diese Koexistenz stellt gleichwohl einen relevanten Umstand dar, der gegebenenfalls im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr und des Vorliegens einer Verknüpfung zwischen den in Rede stehenden Marken, der diesen beiden Bestimmungen jeweils zugrunde liegenden Kriterien, berücksichtigt werden kann.

¹⁶ Vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 30, 41 und 42 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

¹⁷ Vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. Oktober 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, Rn. 27 und 29), und vom 3. September 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, Rn. 19).

Zur Anwendung von Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 im Fall von Marken mit einer geografischen Herkunftsangabe

54. Mit dem Erlass der Verordnung Nr. 207/2009 hat der Unionsgesetzgeber das Bestehen eines allgemeinen Interesses an der Freihaltung von Angaben anerkannt, die dazu dienen können, die geografische Herkunft der jeweiligen Waren zu bezeichnen. Diese Erwägung liegt mehreren Bestimmungen dieser Verordnung zugrunde, insbesondere jenen, die die absoluten Eintragungshindernisse, die Beschränkung der Wirkungen einer Marke sowie die Wirkungen einer Kollektivmarke betreffen¹⁸.

55. Gemäß Art. 12 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 kann der Inhaber einer Unionsmarke einem Dritten nicht verbieten, im Geschäftsleben insbesondere Angaben über die geografische Herkunft einer Ware zu benutzen, sofern diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Eine entsprechende Beschränkung ist in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vorgesehen¹⁹.

56. Diese Beschränkung der durch eine Marke gewährten Ausschließlichkeitsrechte zielt darauf ab, die Interessen des Inhabers einer Marke mit jenen der anderen Hersteller im Binnenmarkt in Einklang zu bringen, indem das Wertesystem des Markenrechts als wesentlicher Teil eines Systems des unverfälschten Wettbewerbs, das der AEU-Vertrag errichten und aufrechterhalten will, berücksichtigt wird²⁰.

57. Das Bestehen eines Allgemeininteresses an der Freihaltung von Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft dienen können, insbesondere von geografischen Bezeichnungen, hat der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung anerkannt²¹.

58. Für die Geltendmachung dieses Allgemeininteresses reicht es aus, dass die geografische Bezeichnung geeignet ist, die Herkunft der betroffenen Waren zu kennzeichnen. Es ist daher zu prüfen, ob eine geografische Bezeichnung einen Ort benennt, der von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht wird, oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist²².

59. So hat der Gerichtshof im Kontext eines Rechtsstreits, dem ein Konflikt zwischen dem Zeichen „KERRY Spring“ und der Marke GERRI für Erfrischungsgetränke zugrunde lag, entschieden, dass der Inhaber einer nationalen Marke die Benutzung der geografischen Herkunftsangabe, die sich auf einen anderen Mitgliedstaat bezieht, nur untersagen kann, wenn diese Benutzung nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Der Umstand allein, dass eine klangliche Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen besteht, genügt nicht für die Annahme, dass die Benutzung dieser Angabe im geschäftlichen Verkehr nicht den anständigen Gepflogenheiten entspricht²³.

60. Diese Erwägungen, die der Gerichtshof unter Berücksichtigung der großen sprachlichen Vielfalt der damals aus 15 Mitgliedstaaten bestehenden Europäischen Gemeinschaft angestellt hat, gelten in heutiger Zeit umso mehr.

18 Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, Art. 12 Buchst. b und Art. 66 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009.

19 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).

20 Vgl. in diesem Sinne zu der in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Ersten 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) enthaltenen identischen Bestimmung Urteil vom 7. Januar 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, Rn. 16).

21 Vgl. entsprechend Urteil vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 und C-109/97, EU:C:1999:230, Rn. 26).

22 Urteil vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 und C-109/97, EU:C:1999:230, Rn. 31).

23 Urteil vom 7. Januar 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, Rn. 25 und 27).

61. Selbst für den Fall, dass die sich auf einen Mitgliedstaat beziehende geografische Herkunftsangabe aus der Sicht der Verbraucher in einem anderem Mitgliedstaat als dem in einer Marke verkörperten Begriff ähnlich angesehen werden könnte, kann der Markeninhaber eine solche Benutzung nicht untersagen, solange sie den anständigen Gepflogenheiten entspricht. Die sich aus diesem Begriff ergebende Ähnlichkeit kann daher bei der Feststellung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr nicht in Betracht gezogen werden.

62. Im vorliegenden Fall ist der den beiden einander gegenüberstehenden Zeichen gemeinsame Begriff „Kerry“, wie aus der Vorlageentscheidung hervorgeht, die Bezeichnung einer für Rinderzucht bekannten irischen Grafschaft, die somit als Herkunftsangabe für die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Milchprodukte dienen kann.

63. Unter diesen Umständen kann das Unionsmarkengericht eine solche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, die die Folge einer den anständigen Gepflogenheiten entsprechenden Benutzung dieser geografischen Angabe ist, für die Feststellung des Vorliegens einer Gefahr der Verwechslung mit der Unionsmarke oder einer Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke nicht berücksichtigen.

64. Dieses Gericht hat nämlich darauf zu achten, dass die Feststellung der Verletzung der durch die Unionsmarke gewährten Ausschließlichkeitsrechte unter diesen Umständen nicht gegen die Beschränkung der Wirkungen dieser Marke im Sinne von Art. 12 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstößt.

65. Nach alledem ist meines Erachtens Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen, dass der Umstand, dass die in Rede stehenden Marken denselben Begriff enthalten, der eine entsprechend den anständigen Gepflogenheiten benutzte geografische Herkunftsangabe darstellt, nicht als Grundlage für die Feststellung des Vorliegens einer Gefahr der Verwechslung mit einer Unionsmarke oder einer Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke dienen kann.

Ergebnis

66. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf das Vorabentscheidungsersuchen der Audiencia Provincial de Alicante (Provinzgericht Alicante, Spanien) wie folgt zu antworten:

1. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass der Umstand, dass die einander gegenüberstehenden Marken in einem Teil des Unionsgebiets friedlich nebeneinander existieren, ohne eine Verwechslung hervorzurufen, nicht bedeutet, dass die Verwechslungsgefahr in einem anderen Teil dieses Gebiets automatisch ausgeschlossen ist. Diese Koexistenz stellt gleichwohl einen relevanten Umstand dar, der gegebenenfalls im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr und des Vorliegens einer Verknüpfung zwischen den in Rede stehenden Marken, der beiden diesen Bestimmungen jeweils zugrunde liegenden Kriterien, berücksichtigt werden kann.
2. Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass der Umstand, dass die in Rede stehenden Marken denselben Begriff enthalten, der eine entsprechend den anständigen Gepflogenheiten benutzte geografische Herkunftsangabe darstellt, nicht als Grundlage für die Feststellung des Vorliegens einer Gefahr der Verwechslung mit einer Unionsmarke oder einer Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke dienen kann.