



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)

11. April 2019*

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Geistiges Eigentum – Marken – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 9 Abs. 1 – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 5 Abs. 1 und 2 – Rechte aus der Marke – Individualmarke, die aus einem Testsiegel besteht“

In der Rechtssache C-690/17

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 30. November 2017, beim Gerichtshof eingegangen am 8. Dezember 2017, in dem Verfahren

ÖKO-Test Verlag GmbH

gegen

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG

erlässt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten E. Regan sowie der Richter C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešić (Berichterstatter) und I. Jarukaitis,

Generalanwalt: M. Campos Sánchez-Bordona,

Kanzler: D. Dittert, Referatsleiter,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 7. November 2018,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- der ÖKO-Test Verlag GmbH, vertreten durch Rechtsanwältin N. Dinig,
- der Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, vertreten durch Rechtsanwalt M. Wiume,
- der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze, M. Hellmann, J. Techert und U. Bartl als Bevollmächtigte,
- der Europäischen Kommission, vertreten durch É. Gippini Fournier, W. Mölls und G. Braun als Bevollmächtigte,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 17. Januar 2019

folgendes

Urteil

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] (ABl. 2009, L 78, S. 1) und von Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG 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).
- 2 Es ergeht in einem Rechtsstreit zwischen der ÖKO-Test Verlag GmbH und der Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (im Folgenden: Dr. Liebe) über die Benutzung eines Zeichens, das mit einer Individualmarke, die aus einem Testsiegel besteht, identisch oder ihr ähnlich ist.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Verordnung Nr. 207/2009

- 3 Die Verordnung Nr. 207/2009 wurde durch die am 23. März 2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21) geändert. Später wurde sie durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 aufgehoben und ersetzt. Angesichts der Zeit, in die der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens fällt, wird das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen jedoch anhand der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer ursprünglichen Fassung geprüft.
- 4 Im achten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 hieß es:
„Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz sollte im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke sowie Waren und Dienstleistungen erstrecken. ...“
- 5 Art. 9 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung bestimmte:
„(1) Die [Unions]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 [Unions]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 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.

(2) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden,

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

...“

Richtlinie 2008/95

6 Die Richtlinie 2008/95, die 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) aufgehoben und ersetzt hat, wurde ihrerseits durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2015, L 336, S. 1) mit Wirkung vom 15. Januar 2019 aufgehoben und ersetzt. Angesichts der Zeit, in die der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens fällt, ist das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen jedoch anhand der Richtlinie 2008/95 zu prüfen.

7 Im elften Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 hieß es:

„Der durch die eingetragene Marke gewährte Schutz, der insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke gewährleisten sollte, sollte im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erstrecken. ...“

8 Art. 5 Abs. 1 bis 3 dieser Richtlinie bestimmte:

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

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

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

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

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

...“

Deutsches Recht

- 9 Die Bundesrepublik Deutschland hat von der Möglichkeit des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen Gebrauch gemacht.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

- 10 Das Unternehmen ÖKO-Test Verlag prüft Waren auf ihre Leistung und Eignung, um sodann die Öffentlichkeit über die Ergebnisse dieser Tests zu informieren. Es vertreibt eine Zeitschrift, die in Deutschland erscheint und neben allgemeinen Verbraucherinformationen diese Ergebnisse enthält.
- 11 Seit 2012 ist ÖKO-Test Verlag Inhaberin einer Unionsmarke, die aus dem folgenden Zeichen besteht, das ein Siegel zur Angabe des Testergebnisses der Waren darstellt (im Folgenden: Testsiegel):



- 12 Sie ist auch Inhaberin einer aus demselben Testsiegel bestehenden nationalen Marke.
- 13 Diese Marken (im Folgenden zusammen: ÖKO-TEST-Marken) sind u. a. für Druckerzeugnisse und für Dienstleistungen eingetragen, die in der Durchführung von Tests und der Bereitstellung von Informationen sowie der Verbraucherberatung bestehen.
- 14 ÖKO-Test Verlag wählt die Waren, die sie testen möchte, aus und bewertet sie auf der Grundlage ebenfalls von ihr gewählter wissenschaftlicher Parameter, ohne die Hersteller um Zustimmung zu fragen. Die Ergebnisse dieser Tests veröffentlicht sie sodann in ihrer Zeitschrift.
- 15 ÖKO-Test-Verlag bietet gegebenenfalls dem Hersteller einer getesteten Ware an, mit ihr einen Lizenzvertrag zu schließen. Nach einem solchen Vertrag darf der Hersteller auf seinen Waren gegen Zahlung eines Geldbetrags das Testsiegel mit dem Ergebnis (das in das zum Siegel gehörende Leerfeld einzutragen ist) anbringen. Eine solche Lizenz endet, wenn ÖKO-Test-Verlag für die betreffende Ware einen neuen Test durchgeführt hat.
- 16 Dr. Liebe stellt Zahncremes, u. a. die Serie „Aminomed“, her und vertreibt diese. Von diesen Zahncremes wurde 2005 die „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ von ÖKO-Test-Verlag getestet und erhielt die Bewertung „sehr gut“. Im selben Jahr schloss Dr. Liebe mit ÖKO-Test Verlag einen Lizenzvertrag.

- 17 Im Jahr 2014 erfuhr ÖKO-Test Verlag, dass Dr. Liebe eine ihrer Waren in der nachfolgend dargestellten Aufmachung vertreibt:



- 18 ÖKO-Test Verlag erhob beim Landgericht Düsseldorf (Deutschland) eine Klage wegen Verletzung des Markenrechts gegen Dr. Liebe und machte geltend, dass diese nach dem 2005 geschlossenen Lizenzvertrag im Jahr 2014 nicht dazu berechtigt gewesen sei, die ÖKO-TEST-Marken zu verwenden, da namentlich 2008 ein neuer Test mit neuen Testparametern für Zahncreme veröffentlicht worden sei und zudem die Ware von Dr. Liebe nicht mehr der 2005 getesteten Ware entspreche, da sich ihre Bezeichnung, ihre Beschreibung und ihre Verpackung geändert hätten.
- 19 Dr. Liebe berief sich vor diesem Gericht auf den Fortbestand des in Rn. 16 des vorliegenden Urteils genannten Lizenzvertrags. Zudem habe sie das Testsiegel nicht als Marke benutzt.
- 20 Das Landgericht Düsseldorf verurteilte Dr. Liebe, die Verwendung des Testsiegels für die Serie „Aminomed“ zu unterlassen und die betreffenden Waren zurückzurufen und zu vernichten. Dr. Liebe habe die ÖKO-TEST-Marken verletzt, indem sie das Testsiegel für die Dienstleistungen „Verbraucherinformation und -beratung“ verwendet habe, die zu den von der Marke geschützten Dienstleistungen gehörten.
- 21 Dr. Liebe legte gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) ein. ÖKO-Test Verlag ihrerseits erhob Anschlussberufung mit dem Antrag, die erstinstanzliche Entscheidung auf die Verwendung bestimmter Wort- und Bildzeichen von Dr. Liebe auszudehnen, die nicht als Marke eingetragen, aber mit den ÖKO-TEST-Marken identisch seien.
- 22 Das vorliegende Gericht ist mit dem erstinstanzlichen Gericht der Auffassung, dass der in Rn. 16 des vorliegenden Urteils genannte Lizenzvertrag vor 2014 ausgelaufen sei. Daher habe Dr. Liebe ein Zeichen, das mit den ÖKO-TEST-Marken identisch oder ihnen ähnlich sei, ohne Zustimmung von ÖKO-Test Verlag im geschäftlichen Verkehr verwendet.
- 23 Unklar sei dagegen, ob sich ÖKO-Test Verlag gegenüber Dr. Liebe auf ihr ausschließliches Recht nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. a oder b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 berufen könne. Das Zeichen, das mit den ÖKO-TEST-Marken identisch oder ihnen ähnlich sei, sei von Dr. Liebe nämlich auf Waren angebracht worden, die mit den Waren, für die die ÖKO-TEST-Marken eingetragen seien, weder identisch noch ihnen ähnlich seien. Im Übrigen könne davon ausgegangen werden, dass dieses Zeichen nicht „als Marke“ verwendet worden sei.
- 24 Das Gericht hegt daher Zweifel am Ansatz des erstinstanzlichen Gerichts, das die Verwendung des mit den ÖKO-TEST-Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichens durch Dr. Liebe einer Verwendung für die Dienstleistungen, für die diese Marken eingetragen seien, gleichgestellt habe.

- 25 Darüber hinaus fragt es nach der Tragweite von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95. Das als Marke eingetragene Testsiegel sei zwar im gesamten Bundesgebiet bekannt. Jedoch beziehe sich diese Bekanntheit auf das Siegel und nicht als solche auf die Eintragung dieses Siegels als Marke. Es sei daher zu klären, ob unter solchen Umständen der Markeninhaber den durch diese Bestimmungen gewährten Schutz genieße.
- 26 Vor diesem Hintergrund hat das Oberlandesgericht Düsseldorf beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Stellt es eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 oder Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 dar, wenn
 - a) die Individualmarke auf einer Ware angebracht ist, für die die Individualmarke nicht geschützt ist,
 - b) die Anbringung der Individualmarke durch einen Dritten vom Verkehr als sogenanntes Testsiegel verstanden wird, also in dem Sinne, dass die Ware von einem nicht unter Kontrolle des Markeninhabers stehenden Dritten hergestellt und in den Verkehr gebracht wurde, der Markeninhaber diese Ware aber auf bestimmte Eigenschaften hin getestet und aufgrund dessen mit einem bestimmten, in dem Testsiegel vermerkten Ergebnis bewertet hat,
 - c) und die Individualmarke u. a. für „Verbraucherinformation und -beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen“ eingetragen ist?
 2. Sollte der Gerichtshof die Frage zu Nr. 1 verneinen:

Stellt es eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 oder des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dar, wenn

- die Individualmarke nur als – unter Nr. 1 beschriebenes – Testsiegel bekannt ist und
- die Individualmarke vom Dritten als Testsiegel verwendet wird?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten Frage

- 27 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden Individualmarke gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren zu widersetzen, die mit den Waren oder den Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind.
- 28 Was zunächst Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmungen den Fall „doppelter Identität“ betreffen, bei dem ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist (Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, Rn. 33).

- 29 Die in diesen Bestimmungen enthaltene Wendung „für Waren oder Dienstleistungen“ bezieht sich im Grundsatz auf die Waren oder Dienstleistungen des Dritten, der das mit der Marke identische Zeichen benutzt. Sie kann sich gegebenenfalls auch auf die Waren oder Dienstleistungen einer anderen Person beziehen, für deren Rechnung der Dritte handelt (Urteil vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 30 Dagegen erfasst diese Wendung im Grundsatz nicht die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers, die in Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 unter die Wendung „denjenigen ..., für die sie eingetragen ist“ fallen. Durch das im achten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 und im elften Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 genannte Erfordernis der Identität „zwischen den Waren oder Dienstleistungen“, das in Art. 9 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung sowie in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a dieser Richtlinie festgelegt wird, soll der den Inhabern von Individualmarken durch diese Bestimmungen gewährte Unterlassungsanspruch auf die Fälle beschränkt werden, in denen eine Identität nicht nur zwischen dem von dem Dritten benutzten Zeichen und der Marke besteht, sondern auch zwischen den von dem Dritten – oder von einer Person, für deren Rechnung dieser Dritte handelt – vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen und den Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber seine Marke hat eintragen lassen.
- 31 Wie der Gerichtshof bereits ausgeführt hat, kann die Benutzung des Zeichens durch den Dritten zur Identifizierung der Waren des Inhabers der Marke ausnahmsweise unter diese Bestimmungen fallen, wenn diese Waren gerade Gegenstand der von diesem Dritten erbrachten Dienstleistungen sind. In einem solchen Fall wird dieses Zeichen nämlich benutzt, um die Herkunft der Waren zu bestimmen, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind, und es besteht eine spezifische und unlösbare Verbindung zwischen den mit der Marke versehenen Waren und diesen Dienstleistungen. Mit Ausnahme dieses spezifischen Falles sind Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 jedoch dahin auszulegen, dass sie die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betreffen, die mit denen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, Rn. 27 und 28).
- 32 Der in der vorstehenden Randnummer genannte spezifische Fall bezieht sich insbesondere auf Sachverhalte, in denen der Erbringer einer Dienstleistung ein mit der Marke eines Warenherstellers identisches Zeichen ohne Zustimmung benutzt, um dem Publikum anzuzeigen, dass er Fachmann für solche Waren oder auf sie spezialisiert ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. März 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, Rn. 28 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 33 Im vorliegenden Fall hat jedoch, vorbehaltlich der Überprüfung durch das vorlegende Gericht, die Anbringung des mit den ÖKO-TEST-Marken angeblich identischen Zeichens durch Dr. Liebe offensichtlich die Ausübung einer in einer Dienstleistung zur Verbraucherinformation und -beratung bestehenden wirtschaftlichen Tätigkeit – nach dem Beispiel von ÖKO-Test Verlag oder für deren Rechnung – weder zum Gegenstand noch bewirkt sie diese. Es liegt wohl auch kein Anzeichen vor, das die Annahme erlaubt, dass Dr. Liebe sich durch Anbringung dieses Zeichens in den Augen der Öffentlichkeit als Fachmann für den Bereich des Warentests darstellen will oder dass eine spezifische und unlösbare Verbindung zwischen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, die in der Herstellung und Vermarktung von Zahncreme besteht, und der Tätigkeit von ÖKO-Test Verlag besteht. Vielmehr zeigt sich, dass das mit diesen Marken identische oder ihnen ähnliche Zeichen auf der Verpackung der von Dr. Liebe vermarkteten Zahncreme nur zu dem Zweck angebracht ist, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Qualität dieser Zahncreme zu lenken und auf diese Weise den Verkauf der Waren von Dr. Liebe zu fördern. Daher unterscheidet sich der im Ausgangsverfahren in Rede stehende Sachverhalt von dem in den Rn. 31 und 32 des vorliegenden Urteils angesprochenen spezifischen Fall.

- 34 Was sodann Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 betrifft, die dem Markeninhaber einen besonderen Schutz gegen die Benutzung mit der Marke identischer oder ihr ähnlicher Zeichen durch Dritte gewähren, die für das Publikum zur Gefahr von Verwechslungen führt, ergibt sich aus dem Wortlaut dieser Bestimmungen im Licht des achten Erwägungsgrundes dieser Verordnung und des elften Erwägungsgrundes dieser Richtlinie, dass dieser dem Inhaber der Marke gewährte Schutz den Fällen vorbehalten ist, in denen eine Identität oder Ähnlichkeit nicht nur zwischen dem von dem Dritten benutzten Zeichen und der Marke besteht, sondern auch zwischen den Waren oder Dienstleistungen, die von diesem Zeichen erfasst werden, auf der einen und denen, die von der Marke erfasst werden, auf der anderen Seite.
- 35 Ebenso wie die Wendung „für Waren oder Dienstleistungen“ in Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 bezieht sich die in diesen Abs. 1 Buchst. b enthaltene Formulierung „durch ... das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen“ grundsätzlich auf von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen (Urteil vom 12. Juni 2008, O2 Holdings und O2 [UK], C-533/06, EU:C:2008:339, Rn. 34). Besteht keine Ähnlichkeit zwischen den Waren oder den Dienstleistungen des Dritten und denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, kann der von diesen Bestimmungen gewährte Schutz nicht angewandt werden (vgl. u. a. Urteil vom 15. Dezember 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, Rn. 31 bis 33).
- 36 Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 enthalten somit wie diese Abs. 1 Buchst. a ein Erfordernis, dass die Waren oder Dienstleistungen des Dritten mit denen des Markeninhabers vergleichbar sind. Diese Buchst. a und b unterscheiden sich insoweit grundlegend von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung und Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie, nach denen eine solche Vergleichbarkeit ausdrücklich nicht verlangt wird, wenn die Marke bekannt ist.
- 37 Dieser vom Unionsgesetzgeber ausdrücklich vorgesehene Unterschied zwischen dem Schutz, der allen Inhabern einer Individualmarke gewährt wird, und dem zusätzlichen Schutz, über den der Inhaber verfügt, wenn seine Marke außerdem bekannt ist, wurde bei den anschließenden Änderungen des Markenrechts der Union beibehalten. Die Wendungen „für Waren oder Dienstleistungen ...“, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist“ und „für Waren oder Dienstleistungen ...“, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist“ sind nunmehr in Art. 9 Abs. 2 Buchst. a und b der Verordnung 2017/1001 und in Art. 10 Abs. 2 Buchst. a und b der Richtlinie 2015/2436 enthalten, die somit zwischen dem von jeder Individualmarke gewährten Schutz und dem in Art. 9 Abs. 2 Buchst. c dieser Verordnung und in Art. 10 Abs. 2 Buchst. c dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz unterscheiden, der Anwendung findet, wenn die Marke bekannt ist und ein Dritter ein Zeichen benutzt, das „mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist“.
- 38 Aus alledem ergibt sich, dass der Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden Individualmarke, die für Druckerzeugnisse und Dienstleistungen eingetragen ist, die in der Durchführung von Tests und der Bereitstellung von Informationen sowie der Verbraucherberatung bestehen, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, Dritte, wie seine möglichen Wettbewerber, die für Druckerzeugnisse und Dienstleistungen, die in der Durchführung von Tests und der Bereitstellung von Informationen sowie der Verbraucherberatung bestehen, oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen ein mit dieser Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzen, nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann, dass er jedoch die Hersteller getesteter Verbrauchsgüter, die das mit dieser Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen auf diesen Verbrauchsgütern anbringen, nicht auf diese Unterlassung in Anspruch nehmen kann.

- 39 Soweit ÖKO-Test Verlag und die deutsche Regierung in ihren schriftlichen Erklärungen geltend gemacht haben, dass eine solche Auslegung zwar auf den Wortlaut und die Systematik der Verordnung Nr. 207/2009 sowie der Richtlinie 2008/95 gestützt sei, jedoch in unlauterer Weise den Schutz der Inhaber der Individualmarken einschränkte, die aus einem Testsiegel wie dem im Ausgangsverfahren fraglichen bestünden, ist, wie die Europäische Kommission in ihrer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt hat, darauf hinzuweisen, dass das durch die Marke verliehene ausschließliche Recht nicht absolut ist, da der Unionsgesetzgeber vielmehr den Umfang dieses Rechts exakt eingegrenzt hat.
- 40 Im Übrigen lässt keines der Ziele des Markenrechts der Union, wie dasjenige, zum System unverfälschten Wettbewerbs in der Union beizutragen (vgl. u. a. in diesem Sinne Urteile vom 4. Oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, Rn. 21 und 22, sowie vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 38), den Schluss zu, dass die Zielsetzung dieser Rechtsvorschriften es gebietet, dass sich der Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden Individualmarke gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 oder Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 der Anbringung dieses Siegels, versehen mit dem Ergebnis des Tests, dem die Ware unterzogen wurde, durch den Hersteller dieser Ware widersetzen kann.
- 41 Dies gilt umso mehr, als der Unionsgesetzgeber die Markenregelung in der Europäischen Union dadurch vervollständigt hat, dass er in den Art. 74a ff. der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 83 ff. der Verordnung 2017/1001, die Möglichkeit vorgesehen hat, bestimmte Zeichen als Unionsgewährleistungsmarke eintragen zu lassen, u. a. die Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen, für die der Markeninhaber die Qualität gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Im Unterschied zu einer Individualmarke erlaubt es eine solche Gewährleistungsmarke dem Inhaber, in einer Satzung die zur Benutzung der Marke befugten Personen anzugeben.
- 42 Soweit ÖKO-Test Verlag geltend macht, dass die Anbringung des Testsiegels durch Dr. Liebe nicht durch den zuvor geschlossenen Lizenzvertrag gedeckt gewesen sei, ist schließlich hinzuzufügen, dass der Umstand, dass der Markeninhaber, wie ÖKO-Test Verlag, sich gegenüber den Herstellern, deren Waren sie getestet hat, nicht mit Erfolg auf Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 stützen kann, nicht bedeutet, dass er gegenüber diesen Herstellern des Rechtsschutzes beraubt wäre, sondern nur, dass die mit diesen Herstellern bestehenden Konflikte nach anderen Rechtsvorschriften beurteilt werden müssen. Zu diesen Vorschriften können die Regelungen über die vertragliche oder außervertragliche Haftung sowie die in der zweiten Frage genannten Regelungen gehören, die in Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 niedergelegt sind.
- 43 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden Individualmarke nicht gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren zu widersetzen, die mit den Waren oder den Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind.

Zur zweiten Frage

- 44 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden bekannten Individualmarke gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren zu widersetzen, die mit denen, für die diese Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind.

- 45 Mit den in vorstehender Randnummer angeführten Bestimmungen wird der Umfang des Schutzes festgelegt, der den Inhabern bekannter Marken gewährt wird. Sie gestatten diesen Inhabern, es Dritten zu verbieten, ohne ihre Zustimmung und ohne rechtfertigenden Grund im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen zu benutzen – unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die es benutzt wird, denjenigen, für die diese Marken eingetragen sind, ähnlich sind –, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Ausübung dieses Rechts setzt nicht voraus, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, Rn. 68, 70 und 71, sowie vom 20. Juli 2017, Ornuo, C-93/16, EU:C:2017:571, Rn. 50).
- 46 Wie sich aus dem Vorabentscheidungsersuchen ergibt, ist das vorlegende Gericht im vorliegenden Fall der Auffassung, dass Dr. Liebe ohne Zustimmung von ÖKO-Test Verlag ein Zeichen auf seinen Waren angebracht habe, das mit den ÖKO-TEST-Marken identisch oder ihnen ähnlich sei. Es hegt jedoch Zweifel, ob ÖKO-Test Verlag durch diese Marken der Schutz jener Bestimmungen gewährt wird. Beim maßgeblichen deutschen Publikum sei das Testsiegel, nicht aber dessen Eintragung als Marke bekannt. Zudem sehe dieses Publikum die von Dr. Liebe vorgenommene Anbringung des Zeichens als Anzeige eines Testsiegels, nicht aber als markenmäßige Benutzung dieses Siegels an.
- 47 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff „bekannt“ in Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum voraussetzt. Dieses Publikum ist nach der unter der betreffenden Marke vermarkteten Ware oder Dienstleistung zu bestimmen, und der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die Marke einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. Oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, Rn. 21 bis 24, und vom 3. September 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, Rn. 17).
- 48 Aus diesen Grundsätzen ergibt sich, dass die „Wertschätzung“ der ÖKO-TEST-Marken im Sinne dieser Bestimmungen davon abhängt, ob ein bedeutender Teil des Publikums, an das sich ÖKO-Test Verlag mit ihren Informationsdienstleistungen und der Verbraucherberatung sowie ihrer Zeitschrift wendet, das Zeichen, aus dem diese Marken bestehen, im vorliegenden Fall das Testsiegel, kennt.
- 49 Wie der Generalanwalt in Nr. 79 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, kann dieses Erfordernis der Bekanntheit nicht dahin ausgelegt werden, dass dem Publikum der Umstand bekannt sein muss, dass das Testsiegel als Marke eingetragen wurde. Es reicht aus, dass ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums dieses Zeichen kennt.
- 50 Was insbesondere Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 betrifft, ist auch darauf hinzuweisen, dass es, damit der Inhaber einer Unionsmarke den Schutz dieser Bestimmung genießt, ausreicht, dass diese Marke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt ist, wobei dieser Teil gegebenenfalls u. a. dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats entsprechen kann. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so ist davon auszugehen, dass die fragliche Unionsmarke in der gesamten Union bekannt ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. Oktober 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, Rn. 27, 29 und 30, sowie vom 20. Juli 2017, Ornuo, C-93/16, EU:C:2017:571, Rn. 51).
- 51 Das Zeichen, aus dem die ÖKO-TEST-Marken bestehen, nämlich das in Rn. 11 des vorliegenden Urteils wiedergegebene Testsiegel, ist nach den Feststellungen in der Vorlageentscheidung einem bedeutenden Teil des maßgeblichen Publikums im gesamten Bundesgebiet bekannt. Daraus ergibt sich, dass die ÖKO-TEST-Marken Wertschätzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 genießen, so dass Öko-Test Verlag den Schutz genießt, den diese Bestimmungen bieten.

- 52 Es ist daher Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob dadurch, dass Dr. Liebe das mit den ÖKO-TEST-Marken identische oder ihnen ähnliche Zeichen auf ihren Waren angebracht hat, sie die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marken in unlauterer Weise ausnutzen konnte oder diese Unterscheidungskraft oder Wertschätzung beeinträchtigt wurde. Sollte es feststellen, dass dies der Fall ist, hat es darüber hinaus zu prüfen, ob im vorliegenden Fall Dr. Liebe für die Anbringung des Zeichens auf den Waren einen „rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dargetan hat. Im letzteren Fall wäre nämlich zu schließen, dass ÖKO-TEST Verlag nicht berechtigt ist, die Benutzung auf der Grundlage dieser Bestimmungen zu verbieten (vgl. entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 43 und 44).
- 53 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden bekannten Individualmarke gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren, die mit denen, für die diese Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind, zu widersetzen, vorausgesetzt, es ist erwiesen, dass dieser Dritte aufgrund dieser Anbringung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder diese Unterscheidungskraft oder Wertschätzung beeinträchtigt und er in diesem Fall für diese Anbringung keinen „rechtfertigenden Grund“ im Sinne dieser Bestimmungen dargetan hat.

Kosten

- 54 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 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 (Fünfte Kammer) für Recht erkannt:

- 1. Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden Individualmarke nicht gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren zu widersetzen, die mit den Waren oder den Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind.**

2. Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 sind dahin auszulegen, dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden bekannten Individualmarke gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren, die mit denen, für die diese Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind, zu widersetzen, vorausgesetzt, es ist erwiesen, dass dieser Dritte aufgrund dieser Anbringung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder diese Unterscheidungskraft oder Wertschätzung beeinträchtigt und er in diesem Fall für diese Anbringung keinen „rechtfertigenden Grund“ im Sinne dieser Bestimmungen dargetan hat.

Regan

Lycourgos

Juhász

Ilešič

Jarukaitis

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 11. April 2019.

Der Kanzler
A. Calot Escobar

Der Präsident der Fünften
Kammer
E. Regan