



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer)

11. Januar 2024*

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 6 Abs. 1 Buchst. c – Beschränkung der Wirkungen der Marke – Benutzung der Marke, um auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung hinzuweisen – Richtlinie (EU) 2015/2436 – Art. 14 Abs. 1 Buchst. c“

In der Rechtssache C-361/22

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof, Spanien) mit Entscheidung vom 12. Mai 2022, beim Gerichtshof eingegangen am 3. Juni 2022, in dem Verfahren

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)

gegen

Buongiorno Myalert SA

erlässt

DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. Lycourgos, der Richterin O. Spineanu-Matei (Berichterstatlerin), der Richter J.-C. Bonichot und S. Rodin sowie der Richterin L. S. Rossi,

Generalanwalt: M. Szpunar,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- der Industria de Diseño Textil SA (Inditex), vertreten durch F. Arroyo Álvarez de Toledo und R. Bercovitz Álvarez, Abogados,
- der Buongiorno Myalert SA, vertreten durch J. J. Marín López, Abogado, und A. Vázquez Pastor, Procuradora,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

- der spanischen Regierung, vertreten durch I. Herranz Elizalde als Bevollmächtigten,
- der Europäischen Kommission, vertreten durch P. Němečková und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 7. September 2023

folgendes

Urteil

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c 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).
- 2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Industria de Diseño Textil SA (Inditex) und der Buongiorno Myalert SA (im Folgenden: Buongiorno), in dem eine Verletzung von Rechten aus einer nationalen Marke geltend gemacht wird, deren Inhaberin Inditex ist, da Buongiorno ohne die Zustimmung von Inditex ein mit dieser Marke identisches Zeichen benutzt habe.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Erste Richtlinie 89/104

- 3 Art. 5 („Rechte aus der Marke“) Abs. 1 und 2 der Ersten Richtlinie 89/104 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.“

4 Art. 6 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104 sah vor:

„Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweise auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

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

5 Die Erste Richtlinie 89/104 wurde durch die am 28. November 2008 in Kraft getretene 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) aufgehoben.

Richtlinie 2008/95

6 Art. 5 („Rechte aus der Marke“) Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95 sah vor:

„(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.“

7 Art. 6 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 bestimmte:

„Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweise auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

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

- 8 Die Richtlinie 2008/95 wurde mit Wirkung vom 15. Januar 2019 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) aufgehoben und ersetzt.

Richtlinie 2015/2436

- 9 In Art. 14 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2015/2436 heißt es:

„(1) Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen:

...

- c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

Spanisches Recht

- 10 Art. 34 der Ley 17/2001 de Marcas (Markengesetz 17/2001) vom 7. Dezember 2001 (BOE Nr. 294 vom 8. Dezember 2001, S. 45579, im Folgenden: Markengesetz) bestimmte in der zur Umsetzung von Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104 erlassenen Fassung:

„(1) Die Eintragung der Marke gewährt ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, sie im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.

(2) Der Inhaber der eingetragenen Marke ist berechtigt, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

- a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;
- b) ein Zeichen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der 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;

- c) ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn die Marke in Spanien bekannt ist oder Wertschätzung genießt und durch die Benutzung des Zeichens ohne rechtfertigenden Grund auf eine Verbindung zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber hingewiesen werden kann oder, allgemein, wenn die Benutzung die Unterscheidungskraft, Bekanntheit oder Wertschätzung der eingetragenen Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen kann.“
- 11 Art. 37 Abs. 1 Buchst. c des Markengesetzes setzte in seiner ursprünglichen Fassung Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 in spanisches Recht um und sah vor:
- „Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht:
- ...
- c) die Marke, wenn die Benutzung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung notwendig ist.“
- 12 Art. 37 des Markengesetzes wurde durch das Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (Königliches Gesetzesdekret 23/2018 zur Umsetzung von Richtlinien betreffend Marken, den Schienenverkehr sowie Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen) vom 21. Dezember 2018 (BOE Nr. 312 vom 27. Dezember 2018, S. 127305) geändert, um Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 umzusetzen.
- 13 In seiner geänderten Fassung bestimmt Art. 37 Abs. 1 und 2 des Markengesetzes:
- „(1) Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen:
- ...
- c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.“
- (2) Abs. 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

- 14 Buongiorno bietet Informationsdienste über das Internet und über das Mobilfunknetz an. 2010 startete sie eine Werbekampagne für das Abonnement eines Dienstes für den Versand von Multimedia-Inhalten per SMS mit der Bezeichnung „Club Blinko“. Das Abonnement dieses Dienstes berechnete sich zur Teilnahme an einer Verlosung, bei der einer der Gewinne eine

„ZARA-Geschenkgutscheinkarte“ im Wert von 1 000 Euro war. Nachdem der Abonnent auf ein Banner geklickt hatte, um zur Verlosung zu gelangen, erschien auf dem nächsten Bildschirm das Zeichen „ZARA“ in einem Rechteck eingerahmt, das dem Format der Geschenkkarten ähnelte.

- 15 Inditex erhob beim Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Handelsgericht Nr. 2 Madrid, Spanien) gegen Buongiorno Verletzungsklage wegen Verletzung ihrer ausschließlichen Rechte aus einer nationalen Marke, mit der das Zeichen „ZARA“ geschützt werde (im Folgenden: Marke ZARA). Für diese auf Art. 34 Abs. 2 Buchst. b und c des Markengesetzes gestützte Klage führte Inditex Gründe an, die sich auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr sowie auf die Ausnutzung und Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke bezogen.
- 16 Buongiorno bestritt eine Verletzung der Rechte aus der Marke ZARA und machte geltend, dass es sich bei der gelegentlichen Benutzung des Zeichens nicht um eine markenmäßige, sondern um eine verweisende Benutzung gehandelt habe, um anzugeben, worin einer der Gewinne in der Verlosung bestand. Eine solche „verweisende Benutzung“ falle sowohl in der ursprünglichen als auch in der geänderten Fassung von Art. 37 des Markengesetzes unter die dort geregelten zulässigen Benutzungen fremder Zeichen.
- 17 Das erstinstanzliche Gericht wies die Klage von Inditex ab. Es stellte zunächst fest, dass es sich bei der Benutzung der Marke ZARA durch Buongiorno nicht um eine „verweisende“ Benutzung im Sinne von Art. 37 des Markengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung handele, und ging dann davon aus, dass die Voraussetzungen nach Art. 34 Abs. 2 Buchst. b und c des Markengesetzes nicht erfüllt seien.
- 18 Inditex legte gegen diese Entscheidung bei der Audiencia Provincial de Madrid (Provinzgericht Madrid, Spanien) Berufung ein und machte eine Verletzung der Marke nach Art. 34 Abs. 2 Buchst. c des Markengesetzes geltend. Die Berufung wurde von der Audiencia Provincial de Madrid mit der Feststellung zurückgewiesen, dass die Benutzung durch Buongiorno die Wertschätzung der Marke ZARA weder beeinträchtigt noch in unlauterer Weise ausnutze.
- 19 Inditex legte beim Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof, Spanien), dem vorlegenden Gericht, Kassationsbeschwerde ein.
- 20 Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass es sich bei Art. 37 Buchst. c des Markengesetzes in der auf den Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits zeitlich anwendbaren ursprünglichen Fassung um die Umsetzung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 handele, dessen Wortlaut durch die Richtlinie 2008/95 nicht wesentlich geändert worden sei.
- 21 Die aktuelle Fassung von Art. 37 Abs. 1 Buchst. c des Markengesetzes setze Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 um, mit der die Richtlinie 2008/95 aufgehoben und ersetzt worden sei.
- 22 Das vorlegende Gericht führt aus, dass Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 eine allgemeine Handlung nenne, nämlich „Identifizierung oder ... Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“, gefolgt von dem Ausdruck „insbesondere“. Danach werde eine konkretere Handlung genannt, nämlich „wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist“. Da Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 allein die konkretere Handlung nannte, hat das vorlegende Gericht Zweifel hinsichtlich der Bedeutung der mit Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 eingeführten Nennung der allgemeinen

Handlung. Das vorlegende Gericht möchte wissen, ob es sich hierbei um die explizite Nennung eines Tatbestandsmerkmals handelt, das in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 bereits implizit enthalten war, oder um eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der „verweisenden“ Benutzungen durch die Richtlinie 2015/2436.

- 23 Das vorlegende Gericht weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seine Zweifel durch die Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 in den Urteilen vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177), sowie vom 8. Juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, Rn. 63 und 64) verstärkt würden. Der Gerichtshof schein den Umfang der Beschränkung der Wirkungen der Marke auf die als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware notwendige Benutzung begrenzt zu haben, insbesondere mit seiner Erläuterung, dass das mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 verfolgte Ziel darin bestehe, „es den Anbietern von Waren und Dienstleistungen, die die vom Markeninhaber angebotenen Waren und Dienstleistungen ergänzen, zu erlauben, diese Marke zu benutzen, um das Publikum über diesen Sachzusammenhang zwischen ihren eigenen Waren und Dienstleistungen und denen des Markeninhabers zu unterrichten“.
- 24 Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass die Beantwortung der Vorlagefrage für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits erheblich sei. Gebe es dem Rechtsmittelgrund statt, der sich auf die Auslegung und Anwendung der den bekannten Marken besonderen Schutz gewährenden Bestimmung beziehe, müsse es prüfen, ob die Benutzung der Marke ZARA durch Buongiorno unter die Beschränkung nach Art. 37 Abs. 1 Buchst. c des Markengesetzes in der auf den Rechtsstreit des Rechtsmittelverfahrens zeitlich anwendbaren ursprünglichen Fassung falle, die bedeutungsgleich mit der Beschränkung nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 sei. Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts dürfte die Handlung von Buongiorno eher dem Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 entsprechen als dem von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104.
- 25 Unter diesen Umständen hat das Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass in der Beschränkung des Markenrechts implizit auch die allgemeinere Handlung enthalten ist, auf die aktuell Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 verweist: Benutzung der „Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“?

Zur Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens

- 26 Inditex hält das Vorabentscheidungsersuchen aus zwei Gründen für unzulässig.
- 27 Sie macht im Wesentlichen erstens geltend, dass es nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts nur dann auf die Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 ankomme, wenn dem Rechtsmittel wegen eines Verstoßes gegen Art. 34 Abs. 2 Buchst. c des Markengesetzes, also wegen der Verletzung einer bekannten Marke, stattgegeben werde könne. Nach Ansicht von Inditex entspricht die Benutzung der Marke eines anderen in diesem Fall nicht „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ im Sinne von Art. 37 Abs. 1 Buchst. c

des Markengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung. Da die Beantwortung der Frage daher für die vom vorlegenden Gericht zu erlassende Entscheidung nicht erheblich sei, sei das Vorabentscheidungsersuchen unzulässig.

- 28 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es im Rahmen der durch Art. 267 AEUV geschaffenen Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten allein Sache des nationalen Gerichts, das mit dem Ausgangsrechtsstreit befasst ist und in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende Entscheidung fällt, anhand der Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung für den Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit der Frage zu beurteilen, die es dem Gerichtshof vorlegt. Daher ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, über die ihm vorgelegte Frage zu befinden, wenn diese die Auslegung oder die Gültigkeit einer Vorschrift des Unionsrechts betrifft (Urteil vom 16. März 2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 29 Folglich gilt für eine Vorlagefrage zum Unionsrecht eine Vermutung der Entscheidungserheblichkeit. Der Gerichtshof kann es nur dann ablehnen, über eine solche Frage zu befinden, wenn die erbetene Auslegung oder Beurteilung der Gültigkeit einer Vorschrift des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit den Gegebenheiten oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegte Frage erforderlich sind (Urteil vom 16. März 2023, Saatgut-Treuhandverwaltung [KWS Meridian], C-522/21, EU:C:2023:218, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 30 Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass es im Ausgangsrechtsstreit um die behauptete Benutzung einer nationalen Marke durch einen Dritten ohne die Zustimmung des Inhabers dieser Marke geht und dass die Parteien dieses Rechtsstreits u. a. in Bezug auf die Anwendbarkeit von Art. 37 Abs. 1 Buchst. c des Markengesetzes in seiner ursprünglichen Fassung unterschiedlicher Auffassung sind. Weiter ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass das nationale Gericht wissen möchte, welche Tragweite Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 hat, der die Beschränkung der Wirkungen einer nationalen Marke betrifft und mit Art. 37 des Markengesetzes in spanisches Recht umgesetzt wurde.
- 31 Unter diesen Umständen ist nicht offensichtlich, dass die erbetene Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 in keinem Zusammenhang mit den Gegebenheiten oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht oder dass das aufgeworfene Problem hypothetischer Natur ist.
- 32 Soweit Inditex vorträgt, die Vorlagefrage sei hypothetisch, weil die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 vorgesehenen Voraussetzungen einer zulässigen Benutzung mit denen der Benutzung einer bekannten Marke, der ihr Markeninhaber gemäß Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie widersprechen könne, übereinstimmen, so dass diese beiden Bestimmungen sich gegenseitig ausschließen, ist außerdem darauf hinzuweisen, dass dieses Vorbringen die Auslegung des letzten Teilsatzes von Art. 6 Abs. 1 dieser Richtlinie betrifft. Durch dieses Vorbringen von Inditex soll also eine Auslegungsfrage in Bezug auf Art. 6 Abs. 1 aufgeworfen werden, die sich von der des vorlegenden Gerichts unterscheidet, und es kann daraus nicht geschlossen werden, dass die gestellte Frage offensichtlich hypothetisch ist.

- 33 Zweitens macht Inditex geltend, dass das vorlegende Gericht offenbar davon ausgehe, dass der Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 die Benutzung der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Marke erlaube, weil es sich um eine „verweisende“ Benutzung handele, während eine grammatikalische Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 zum gegenteiligen Ergebnis führe. Nach Ansicht von Inditex ist die Benutzung einer Marke „zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“ nicht als solche zulässig, sondern muss darüber hinaus „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel [entsprechen]“ und die Regeln der Erschöpfung des Markenrechts bei Geschäften mit fremden Waren beachten. Somit sei eine Beantwortung der Vorlagefrage nicht hilfreich, da sie nicht ausreiche, um die im Ausgangsverfahren aufgeworfene Rechtsfrage zu entscheiden.
- 34 Der Umstand, dass das vorlegende Gericht, um diesen Rechtsstreit zu entscheiden, auch verpflichtet sein könnte, andere Bestimmungen als die in seiner Frage genannten zu prüfen oder zu berücksichtigen, kann jedoch nicht zu der Annahme führen, dass die Frage keinen Bezug zum Gegenstand des Rechtsstreits aufweise und daher unzulässig sei.
- 35 Daher sind die beiden von Inditex zur Beanstandung der Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens vorgebrachten Argumente zurückzuweisen.
- 36 Die Europäische Kommission macht in ihren Erklärungen nicht eindeutig die Unzulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens geltend, weist aber darauf hin, dass sich die Frage der Auslegung des auf den Ausgangsrechtsstreit zeitlich anwendbaren Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 nur stelle, wenn es sich bei der Benutzung der Marke ZARA durch Buongiorno um eine nach Art. 5 dieser Richtlinie verbotene Benutzung durch Dritte im geschäftlichen Verkehr handele. Da das erstinstanzliche nationale Gericht offenbar keinen Rechtsfehler begangen habe, als es festgestellt habe, dass die Benutzung der Marke ZARA unter keinen der Fälle einer Markenbenutzung nach Art. 34 des Markengesetzes falle, mit dem Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104 umgesetzt worden sei, bedürfe es keiner Prüfung, ob die Voraussetzungen nach Art. 37 des Markengesetzes, mit dessen ursprünglicher Fassung Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 umgesetzt worden sei, im vorliegenden Fall erfüllt seien.
- 37 Hierzu ist festzustellen, dass das Vorbringen der Kommission impliziert, dass sich der Gerichtshof zur Auslegung von Art. 5 der Richtlinie 2008/95 äußert. Es ist somit aus den bereits in Rn. 34 des vorliegenden Urteils angeführten Gründen zurückzuweisen.
- 38 Folglich ist das Vorabentscheidungsersuchen zulässig.

Zur Vorlagefrage

- 39 Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass der dem Ausgangsverfahren zugrunde liegende Sachverhalt sich im Jahr 2010 zutrug. Da die Erste Richtlinie 89/104 durch die am 28. November 2008 in Kraft getretene Richtlinie 2008/95 aufgehoben und ersetzt wurde, ist die auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens zeitlich anwendbare Bestimmung Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 und nicht Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104, der durch die erstgenannte Bestimmung ersetzt wurde. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der Wortlaut der beiden Bestimmungen identisch ist.

- 40 Aus dem Vorabentscheidungsersuchen geht außerdem hervor, dass das vorlegende Gericht keine Zweifel daran hat, dass gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 die Benutzung der Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen „als die des Inhabers dieser Marke“ erfolgen muss. Tatsächlich enthält zwar der Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 dieses Erfordernis nun ausdrücklich, dessen Bestehen ergab sich aber bereits aus der Rechtsprechung zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, Rn. 33, sowie vom 8. Juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, Rn. 64).
- 41 Die Zweifel des vorlegenden Gerichts in Bezug auf die Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 beruhen daher darauf, dass die an seine Stelle getretene Bestimmung, also Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436, hinsichtlich des Umfangs der Benutzung der Marke durch einen Dritten, die der Inhaber dieser Marke nicht verbieten kann, anders gefasst ist, weil diese Benutzung nicht nur den Hinweis auf die Bestimmung einer von dem Dritten vertriebenen Ware oder angebotenen Dienstleistung erfasst.
- 42 Um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu geben, ist die Frage folglich in dem Sinne umzuformulieren, dass das Gericht im Wesentlichen wissen möchte, ob Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er jede Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr erfasst, die durch einen Dritten entsprechend den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke erfolgt, oder dahin, dass er nur eine solche Benutzung dieser Marke erfasst, die als Hinweis auf die Bestimmung einer von dem Dritten vertriebenen Ware oder angebotenen Dienstleistung notwendig ist.
- 43 Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Auslegung einer Bestimmung des Unionsrechts nicht nur deren Wortlaut, sondern auch der Zusammenhang, in den sie sich einfügt, und die Ziele zu berücksichtigen, die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden. Die Entstehungsgeschichte einer Bestimmung des Unionsrechts kann ebenfalls relevante Anhaltspunkte für ihre Auslegung liefern (Urteil vom 16. März 2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 44 Nach dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweise auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.
- 45 Dagegen heißt es in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 zunächst, dass er die Benutzung der Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke erfasst, und anschließend übernimmt diese Vorschrift den Regelungsgehalt von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 unter Voranstellung des Ausdrucks „insbesondere“.
- 46 Der Vergleich des Wortlauts dieser beiden Bestimmungen ergibt daher, dass die Benutzung, die geeignet war, die Wirkungen der Marke gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 zu beschränken, jetzt einen der Fälle der zulässigen Benutzung darstellt, der sich der Inhaber einer Marke nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 nicht widersetzen kann.

- 47 Folglich hat Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 eine begrenztere Tragweite als Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436, denn Art. 6 Abs. 1 Buchst. c erfasst die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr nur, soweit sie als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung notwendig ist.
- 48 Diese Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 wird sowohl durch die mit dieser Richtlinie verfolgten Ziele und insbesondere das Ziel dieser Bestimmung, wie es in der Rechtsprechung definiert wurde, bestätigt als auch durch eine Untersuchung der Entstehungsgeschichte der an ihre Stelle getretenen Bestimmung, also von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436.
- 49 Erstens ist der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu entnehmen, dass Art. 6 der Richtlinie 2008/95 durch die Beschränkung der Wirkungen der dem Inhaber einer Marke nach Art. 5 dieser Richtlinie zustehenden Rechte darauf abzielt, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt andererseits in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann, das der Vertrag errichten und aufrechterhalten will (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, Rn. 29).
- 50 Speziell zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Bestimmung nicht auf Situationen beschränkt ist, in denen es notwendig ist, eine Marke zu benutzen, um auf die Bestimmung einer Ware „als Zubehör oder Ersatzteil“ hinzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, Rn. 32). Die Situationen, die in den Anwendungsbereich von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c fallen, sind jedoch auf die Fallgestaltungen zu beschränken, die dem Zweck dieser Vorschrift entsprechen (Urteil vom 8. Juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, Rn. 64).
- 51 Hierzu hat der Gerichtshof klargestellt, dass der Zweck von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 darin besteht, es den Anbietern von Waren oder Dienstleistungen, die die vom Markeninhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen ergänzen, zu erlauben, diese Marke zu benutzen, um das Publikum über die Bestimmung der von ihnen vertriebenen Ware oder angebotenen Dienstleistung, also über den Sachzusammenhang zwischen ihren eigenen Waren und Dienstleistungen und denen des Markeninhabers verständlich und umfassend zu unterrichten (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, Rn. 33 und 34, sowie vom 8. Juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, Rn. 64).
- 52 Folglich erfasst der Anwendungsbereich von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 nach der Rechtsprechung die Benutzung der Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke nur, soweit sie auf eine Situation beschränkt ist, in der sie als Hinweis auf die Bestimmung einer von dem Dritten vertriebenen Ware oder angebotenen Dienstleistung notwendig ist. Im Kontext von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 ist eine solche Situation aber nur eine der Fallkonstellationen, in denen der Inhaber die Benutzung der Marke nicht verbieten kann.

- 53 Zweitens kann, da das vorliegende Gericht nach der Tragweite von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 im Hinblick auf den Regelungsgehalt der an seine Stelle getretenen Bestimmung fragt, die Entstehungsgeschichte Letzterer relevante Anhaltspunkte für die Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c liefern.
- 54 Insoweit geht aus dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (KOM[2013] 162 final) hervor, dass es „sich [empfahl], eine ausdrückliche Beschränkung der referenziellen Nutzung allgemein vorzusehen“. Wie der Generalanwalt sinngemäß in Nr. 78 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, deutete die Formulierung „sich [empfahl], ... vorzusehen“ darauf hin, dass die Kommission beabsichtigte, die Einführung einer allgemein die verweisende Benutzung betreffenden Beschränkung der Wirkungen der Marke und die Erweiterung des Umfangs der (nun in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 vorgesehenen) Beschränkung vorzuschlagen und nicht lediglich eine Klarstellung oder Präzisierung der Grenzen von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104.
- 55 Außerdem ergibt sich, wie der Generalanwalt weiter – in Nr. 79 seiner Schlussanträge – ausführt hat, die Absicht der Kommission, den Umfang der zuvor in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 enthaltenen Beschränkung zu erweitern, aus der Formulierung des 25. Erwägungsgrundes des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (KOM[2013] 162 final), in dem es hieß, dass „der Markeninhaber nicht berechtigt sein [sollte], die allgemeine rechtmäßige und redliche Benutzung der Marke zum Zwecke der Identifizierung der Waren oder Dienstleistungen als die des Markeninhabers oder des Verweises darauf zu untersagen“.
- 56 Folglich stützt die Entstehungsgeschichte von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 die Auslegung, wonach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 eine begrenztere Tragweite als Art. 14 Abs. 1 Buchst. c hat.
- 57 Im vorliegenden Fall ist es Sache des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung aller Umstände des Ausgangsverfahrens insbesondere festzustellen, ob Buongiorno mit der von ihr gestarteten Werbekampagne für das Abonnement eines ihrer Dienste, das zur Teilnahme an einer Verlosung berechtigte, bei der einer der Gewinne eine „ZARA-Geschenkgutscheinkarte“ war, wobei dem Abonnenten auf dem Bildschirm das Zeichen „ZARA“ in einem dem Format der Geschenkkarten ähnelnden Rechteck angezeigt wurde, die Marke ZARA im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 2008/95 benutzt hat, und, wenn dies der Fall war, im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 dieser Richtlinie zu beurteilen, ob diese Benutzung als Hinweis auf die Bestimmung einer von Buongiorno angebotenen Dienstleistung notwendig war, und gegebenenfalls, ob sie den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprach.
- 58 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er eine Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr, die durch einen Dritten entsprechend den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke erfolgt, nur erfasst, wenn eine solche Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer von dem Dritten vertriebenen Ware oder angebotenen Dienstleistung notwendig ist.

Kosten

- 59 Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des beim vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens; 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 (Vierte Kammer) für Recht erkannt:

Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

ist dahin auszulegen, dass

er eine Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr, die durch einen Dritten entsprechend den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke erfolgt, nur erfasst, wenn eine solche Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer von dem Dritten vertriebenen Ware oder angebotenen Dienstleistung notwendig ist.

Unterschriften