

Markenrechte erlauben keine übermäßige Einschränkung vergleichender Werbung

Eigener Leitsatz:

Wenn ein Mitbewerber im Rahmen zulässiger, vergleichender Werbung ein Zeichen verwendet, das einer eingetragenen Marke ähnlich ist, so kann der Markeninhaber diese Verwendung nicht auf Basis des allgemeinen Markenrechts untersagen, solange keine Verwechslungsgefahr vorliegt.

Im vorliegenden Fall wurden von einem Konkurrenten die bekannten Luftblasen der O2-Werbung in schwarz-weiß verwendet, um ein O2-Angebot mit einem eigenen Angebot des Werbenden zu vergleichen.

Europäischer Gerichtshof (Erste Kammer)

Urteil vom 12. Juni 2008

Az.: C-533/06

„Marken – Richtlinie 89/104/EWG – Art. 5 Abs. 1 – Ausschließliches Recht des Inhabers der Marke – Benutzung eines Zeichens in einer vergleichenden Werbung, das mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist – Beschränkung der Wirkungen der Marke – Vergleichende Werbung – Richtlinien 84/450/EWG und 97/55/EG – Art. 3a Abs. 1 – Zulässigkeitsbedingungen für vergleichende Werbung – Benutzung der Marke eines Mitbewerbers oder eines dieser Marke ähnlichen Zeichens“

In der Rechtssache C-533/06

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich) mit Entscheidung vom 14.

Dezember 2006, beim Gerichtshof eingegangen am 28. Dezember 2006, in dem Verfahren

02 Holdings Limited,

02 (UK) Limited

gegen

Hutchison 3G UK Limited

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann sowie der Richter A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Berichterstatter) und E. Levits,

Generalanwalt: P. Mengozzi,

Kanzler: J. Swedenborg, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2007,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

– der 02 Holdings Limited und der 02 (UK) Limited, vertreten durch R. Arnold, QC, M. Vanhegen, Barrister, und J. Stobbs, Attorney, im Auftrag von S. Tierney, A. Brodie und S. Magee, Solicitors,

– der Hutchison 3G UK Limited, vertreten durch G. Hobbs, QC, und E. Hinsworth, Barrister, im Auftrag von L. Silkin, G. Crown, N. Walker und S. Jones, Solicitors,

– der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils als Bevollmächtigten,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 31. Januar 2008

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 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) und von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung (ABl. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABl. L 290, S. 18) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 84/450).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der O2 Holdings Limited und der O2 (UK) Limited (im Folgenden zusammen: O2 und O2 [UK]) einerseits und der Hutchison 3G UK Limited (im Folgenden: H3G) wegen der Benutzung von O2 und O2 (UK) gehörenden Marken durch H3G im Rahmen einer vergleichenden Werbung.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

3 Der mit „Rechte aus der Marke“ überschriebene Art. 5 der Richtlinie 89/104 lautet:

„(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;
- b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
- c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
- d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

...

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die

Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

4 Abs. 1 des mit „Beschränkung der Wirkungen der Marke“ überschriebenen Art. 6 der Richtlinie 89/104 lautet:

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

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, die 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 Bestimmungen betreffend die vergleichende Werbung wurden mit der Richtlinie 97/55 in die Richtlinie 84/450 eingefügt.

6 Die Erwägungsgründe 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 lauten:

„(13) Gemäß Artikel 5 der ... Richtlinie 89/104/EWG ... steht dem Inhaber einer eingetragenen Marke ein Ausschließlichkeitsrecht zu, das insbesondere das Recht einschließt, Dritten im geschäftlichen Verkehr die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische Produkte oder Dienstleistungen, gegebenenfalls sogar für andere Produkte, zu untersagen.“

(14) Indessen kann es für eine wirksame vergleichende Werbung unerlässlich sein, Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers dadurch erkennbar zu machen, dass auf eine ihm gehörende Marke oder auf seinen Handelsnamen Bezug genommen wird.

(15) Eine solche Benutzung von Marken, Handelsnamen oder anderen Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers stellt keine Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts Dritter dar, wenn sie unter Beachtung der in dieser Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt und nur eine Unterscheidung bezweckt, durch die Unterschiede objektiv herausgestellt werden sollen.“

7 Gemäß ihrem Art. 1 bezweckt die Richtlinie 84/450 u. a. die Festlegung der Bedingungen für zulässige vergleichende Werbung.

8 Art. 2 Nr. 2a dieser Richtlinie definiert die vergleichende Werbung als „jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht“.

9 Art. 3a Abs. 1 dieser Richtlinie bestimmt:

„Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zulässig, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Sie ist nicht irreführend im Sinne des Artikels 2 Nummer 2, des Artikels 3 und des Artikels 7 Absatz 1;

...

d) sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers;

e) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen

oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft;

...

g) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzserzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus;

h) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar.“

Nationales Recht

10 Die Bestimmungen der Richtlinie 89/104 wurden durch das Markengesetz von 1994 (Trade Marks Act 1994) in das nationale Recht umgesetzt.

11 Die Bestimmungen der Richtlinie 84/450 wurden durch die Verordnung von 1988 über die Kontrolle der irreführenden Werbung (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988, Nr. 915) in der durch die Verordnung von 2003 geänderten Fassung (SI 2003, Nr. 3183, im Folgenden: UK Regulations) in das nationale Recht umgesetzt.

12 Die Bekämpfung der irreführenden Werbung und die Einhaltung der Bestimmungen über vergleichende Werbung, wie sie Art. 4 der Richtlinie 84/450 vorsieht, werden gemäß den UK Regulations durch den Director General of Fair Trading gewährleistet, eine Verwaltungsbehörde, die für die Entscheidung über Beschwerden oder die Einleitung geeigneter gerichtlicher Schritte zuständig ist.

13 Vorschrift 4A Abs. 3 der UK Regulations bestimmt:

„Die Bestimmungen dieser Vorschrift sind nicht dahin auszulegen, dass sie

- a) ein Klagerecht in einem Zivilverfahren wegen Verstoßes gegen diese Vorschrift gewähren (sofern nicht in diesen Regulations ausdrücklich anders bestimmt);
- b) eine Ausnahme von einem Klagerecht oder anderen Rechtsbehelf (des Zivil- oder Strafverfahrensrechts) in anderen als durch diese Regulations geschaffenen Verfahren vorsehen.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

14 02 und 02 (UK) sind Anbieter von Mobilfunkdiensten.

15 In der Werbung für ihre Dienste verwenden sie Bilder von Blasen unterschiedlicher Art. Es ist unstrittig, dass die Verbraucher im Mobilfunkbereich die Bilder von Blasen im Wasser, insbesondere vor einem abgestuft blauen Hintergrund, mit den von 02 und 02 (UK) erbrachten Diensten in Verbindung bringen.

16 02 und 02 (UK) sind Inhaber u. a. von zwei im Vereinigten Königreich für Telekommunikationsgeräte und -dienstleistungen eingetragenen nationalen Bildmarken, die jeweils aus einem statischen Bild von Blasen bestehen (im Folgenden: streitige Marken).

17 H3G ist ebenfalls Anbieter von Mobilfunkdiensten, die unter dem Zeichen „3“ vermarktet werden. Sie bietet insbesondere einen Sofortzahlungsdienst („pay-as-you-go“) unter der Bezeichnung „Threepay“ an.

18 Im Lauf des Jahres 2004 startete H3G eine Werbekampagne. Hierzu ließ sie u. a. einen Werbefilm im Fernsehen ausstrahlen, in dem sie den Preis ihrer Dienste mit denen von 02 und 02 (UK) verglich. Diese Fernsehwerbung (im Folgenden: streitige Werbung) zeigte am Anfang den Namen „02“ und Bilder sich bewogender Blasen in schwarz und weiß und fuhr fort mit Bildern von „Threepay“ und „3“ sowie einer Werbebotschaft, der zufolge die Dienste von H3G in spezieller

Hinsicht preiswerter seien.

19 02 und 02 (UK) erhoben beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, gegen H3G Klage wegen Verletzung der streitigen Marken.

20 Sie räumten im Ausgangsverfahren ein, dass der Preisvergleich in der streitigen Werbung zutreffend und diese in ihrer Gesamtheit nicht irreführend sei. Insbesondere suggeriere sie nicht, dass zwischen 02 und 02 (UK) einerseits und H3G andererseits irgendeine Geschäftsverbindung bestehe.

21 Diese Verletzungsklage wurde mit Urteil vom 23. März 2006 abgewiesen. Der High Court war im Wesentlichen der Auffassung, dass die Benutzung der Abbildungen von Blasen in der streitigen Werbung unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 falle, dass aber diese Werbung mit Art. 3a der Richtlinie 84/450 in Einklang stehe und aus diesem Grund H3G eine Einwendung aus Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 habe.

22 02 und 02 (UK) legten gegen dieses Urteil vor dem Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) Berufung ein.

23 Das vorlegende Gericht bittet erstens um die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104.

24 Es möchte zum einen wissen, ob mit Benutzung im Sinne dieser Vorschrift nur eine Benutzung gemeint ist, die den Zweck hat, die betriebliche Herkunft der von dem Dritten vermarkteten Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts führte eine Bejahung dieser Frage dazu, dass die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers im Rahmen der vergleichenden Werbung nicht unter Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 fiele, da die Marke darin nicht benutzt werde, um auf die Herkunft der Waren des Werbenden hinzuweisen.

25 Zum anderen stellt es sich die Frage, ob es für die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 allein auf den Vergleich zwischen der Marke und dem streitigen Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen sei, und denjenigen, für die das Zeichen benutzt werde, ankomme oder ob im Gegenteil auch der Sachzusammenhang zu berücksichtigen sei, in dem das Zeichen benutzt werde.

26 Zweitens ist das vorlegende Gericht der Auffassung, dass die Vereinbarkeit einer vergleichenden Werbung, in der die Marke eines Mitbewerbers benutzt werde, mit Art. 3a der Richtlinie 84/450 eine Einwendung darstelle, die der Klage entgegengehalten werden könne, mit der der Mitbewerber gegen diese Benutzung seiner Marke vorgehe.

27 Ferner bittet das vorlegende Gericht für den Fall, dass der Gerichtshof Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 dahin auslegen sollte, dass diese Vorschrift in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens den Inhaber einer eingetragenen Marke dazu berechtige, die Benutzung seiner Marke in einer vergleichenden Werbung verbieten zu lassen, um die Auslegung von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450, um zu klären, ob die Benutzung des Zeichens „unerlässlich“ sein müsse, um die Waren oder Dienstleistungen des Mitbewerbers mit denjenigen des Werbenden zu vergleichen, damit eine vergleichende Werbung, in der ein mit der Marke eines Mitbewerbers identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt wird, zulässig sein könne.

28 Unter diesen Umständen hat der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Fällt die Benutzung einer Marke in der Weise, dass ein Händler in der Werbung für seine eigenen Waren oder Dienstleistungen die eingetragene Marke eines Wettbewerbers

für einen Vergleich der Merkmale (und insbesondere des Preises) der von ihm vermarkteten Waren oder Dienstleistungen mit den Merkmalen (und insbesondere dem Preis) der von dem Wettbewerber unter dieser Marke vermarkteten Waren oder Dienstleistungen so benutzt, dass dies keine Verwechslung hervorruft oder in anderer Weise die wesentliche Funktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft beeinträchtigt, unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a oder Buchst. b der Richtlinie 89/104?

2. Muss, wenn ein Händler die eingetragene Marke eines Wettbewerbers in einer vergleichenden Werbung benutzt, diese Benutzung, um mit Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 in der geänderten Fassung vereinbar zu sein, „unerlässlich“ sein, und, bejahendenfalls, nach welchen Kriterien ist die Unerlässlichkeit zu beurteilen?

3. Schließt das Erfordernis der Unerlässlichkeit, wenn ein solches besteht, namentlich die Benutzung eines Zeichens aus, das mit der eingetragenen Marke nicht identisch, ihr jedoch sehr ähnlich ist?

Zu den Vorlagefragen

Vorbemerkungen

29 Mit seinen Fragen ersucht das vorlegende Gericht den Gerichtshof um die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450.

30 Das Ausgangsverfahren ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass O2 und O2 (UK) behaupten, die Benutzung eines ihren streitigen Marken ähnlichen Zeichens durch H3G in einer vergleichenden Werbung beeinträchtigt das ausschließliche Recht, das diese Marken ihnen gewährten.

31 Es ist darüber hinaus notwendig, vor der Prüfung der Vorlagefragen das Verhältnis zwischen den Richtlinien 89/104 und 84/450 näher zu erläutern.

32 Gemäß Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht, das es ihm unter bestimmten Voraussetzungen gestattet, jedem Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein seiner Marke ähnliches Zeichen zu benutzen. Nach Art. 5 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie kann er Dritten insbesondere verbieten, ein solches Zeichen in der Werbung zu benutzen.

33 Die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung ist geeignet, eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 zu bilden.

34 Erstens muss nämlich Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 dahin ausgelegt werden, dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft (vgl. in diesem Sinne, in Bezug auf Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104, Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel, C-48/05, Slg. 2007, I-1017, Randnr. 28).

35 Zweitens zielt eine Werbung, in der der Werbende die von ihm vermarkteten Waren und Dienstleistungen mit denen eines Mitbewerbers vergleicht, offensichtlich darauf ab, den Absatz der Waren und Dienstleistungen dieses Werbenden zu fördern. Der Werbende will mit einer solchen Werbung seine Waren und Dienstleistungen unterscheiden, indem er ihre Eigenschaften mit denen konkurrierender Waren und Dienstleistungen vergleicht. Diese Beurteilung wird durch den 15. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/55 bestätigt, in dem der Gemeinschaftsgesetzgeber hervorgehoben hat, dass die vergleichende Werbung die Unterscheidung der Erzeugnisse und Dienstleistungen des Werbenden von denjenigen seines Mitbewerbers bezweckt (vgl. Urteil vom 25. Oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Slg. 2001, I-7945, Randnr. 53).

36 Daher ist die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, als eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden anzusehen.

37 Eine solche Benutzung kann daher gegebenenfalls gemäß diesen Bestimmungen verboten werden.

38 Allerdings bezweckte der Gemeinschaftsgesetzgeber, wie aus den Erwägungsgründen 2 bis 6 der Richtlinie 97/55 hervorgeht, eine Förderung der vergleichenden Werbung, wobei er insbesondere betonte, die vergleichende Werbung könne „ferner den Wettbewerb zwischen den Anbietern von Waren und Dienstleistungen im Interesse der Verbraucher fördern“ (zweiter Erwägungsgrund) und „ein zulässiges Mittel zur Unterrichtung der Verbraucher über ihre Vorteile darstellen“ (fünfter Erwägungsgrund).

39 Nach den Erwägungsgründen 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 ging der Gemeinschaftsgesetzgeber davon aus, dass die Notwendigkeit der Förderung der vergleichenden Werbung es gebiete, das Recht aus der Marke in einem gewissen Maß zu beschränken.

40 Eine solche Beschränkung der Wirkungen der Marke zum Zweck der Förderung der vergleichenden Werbung erscheint nicht nur im Fall der Benutzung der Marke selbst eines Mitbewerbers durch den Werbenden erforderlich, sondern auch im Fall der Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens.

41 Gemäß Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 ist nämlich unter „vergleichende Werbung“ jede Werbung zu verstehen, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht.

42 Nach ständiger Rechtsprechung ist dies eine weite Definition, die es ermöglicht, alle Arten der vergleichenden Werbung abzudecken, so dass es sich also schon dann um vergleichende Werbung handelt, wenn eine Äußerung vorliegt, die – auch nur mittelbar – auf einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die dieser anbietet, Bezug nimmt (vgl. Urteile Toshiba Europe, Randnrn. 30 und 31, vom 8. April 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Slg. 2003, I-3095, Randnr. 35, und vom 19. April 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Slg. 2007, I-3115, Randnr. 16).

43 Die Feststellung, dass eine Werbeaussage vergleichende Werbung ist, setzt somit voraus, dass unmittelbar oder mittelbar ein Mitbewerber des Werbenden oder die von dem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar gemacht werden (Urteile Toshiba Europe, Randnr. 29, und De Landtsheer Emmanuel, Randnr. 17).

44 Wird die Benutzung eines der Marke eines Mitbewerbers des Werbenden ähnlichen Zeichens vom Durchschnittsverbraucher als Hinweis auf diesen Mitbewerber oder auf die von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen aufgefasst – wie im Ausgangsverfahren –, liegt daher vergleichende Werbung im Sinne von Art. 2 Nr. 2a der Richtlinie 84/450 vor.

45 Folglich sind, um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung vergleichender Werbung in Einklang zu bringen, Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht dazu berechtigt ist, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche in Art. 3a Abs. 1 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt.

46 Jedoch ist festzustellen, dass es, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verlangten Voraussetzungen für das Verbot der Benutzung eines mit einer

eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens vorliegen, ausgeschlossen ist, dass die vergleichende Werbung, in der dieses Zeichen benutzt wird, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 genannte Zulässigkeitsbedingung erfüllt.

47 Erstens stellt nämlich die Verwechslungsgefahr im Fall der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder den Dienstleistungen die spezifische Schutzvoraussetzung dar. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 betrifft deshalb nur den Fall, dass für das Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit sowohl der Marken als auch der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht (Urteil vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnrn. 24 und 25).

48 Zweitens geht aus Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 hervor, dass eine vergleichende Werbung dann unzulässig ist, wenn zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers eine Verwechslungsgefahr besteht.

49 Im Licht der Erwägungsgründe 13 bis 15 der Richtlinie 97/55 ist der sowohl in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 als auch in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 verwendete Begriff „Verwechslung“ einheitlich auszulegen.

50 Im Fall der Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung weist somit der Mitbewerber entweder nicht nach, dass eine Verwechslungsgefahr besteht, und ist deshalb nicht berechtigt, die Benutzung dieses Zeichens auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verbieten zu lassen, oder aber er weist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr

nach, so dass der Werbende einem solchen Verbot in Anwendung von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 nichts entgegenhalten kann, da die in Rede stehende Werbung nicht alle dort genannten Bedingungen erfüllt.

51 Damit ist zunächst zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen sind, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt.

Es ist jedoch, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verlangten Voraussetzungen für das Verbot der Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens vorliegen, ausgeschlossen, dass die vergleichende Werbung, in der das Zeichen benutzt wird, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung genannte Zulässigkeitsbedingung erfüllt.

Zur ersten Frage betreffend die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104

52 Im Ausgangsverfahren steht fest, dass H3G nicht die streitigen Marken, so wie sie für 02 und 02 (UK) eingetragen sind, benutzt hat, sondern ein diesen Marken ähnliches Zeichen.

53 Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 jedoch ist aber nur im Fall der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen der Eintragung identisch sind, anwendbar.

54 Da diese Vorschrift im Ausgangsverfahren nicht anwendbar ist, ist sie nicht auszulegen.

55 Folglich ist die erste Frage so zu verstehen, dass das vorlegende Gericht wissen möchte, ob Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass es die Vorschrift dem Inhaber einer eingetragenen Marke gestattet, einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft.

56 Um zu vermeiden, dass der dem Markeninhaber gewährte Schutz von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat anders ausfällt, ist es nach ständiger Rechtsprechung Sache des Gerichtshofs, Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 und insbesondere den dort verwendeten Begriff „benutzen“ einheitlich auszulegen (Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 45, Adam Opel, Randnr. 17, und vom 11. September 2007, Céline, C-17/06, Slg. 2007, I-7041, Randnr. 15).

57 Wie sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs (Urteil Arsenal Football Club und Urteile vom 16. November 2004, Anheuser-Busch, C 245/02, Slg. 2004, I-10989, Medion, Adam Opel sowie Céline) ergibt, kann der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 nur verbieten, wenn die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Benutzung muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden,
- sie muss ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen,
- sie muss für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke

eingetragen wurde, und

– sie muss die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.

58 Was die vierte Voraussetzung angeht, ist zum einen bereits oben in Randnr. 47 daran erinnert worden, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 nur den Fall betrifft, dass für das Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit sowohl der Marken als auch der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht.

59 Zum anderen besteht nach ständiger Rechtsprechung Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschrift, wenn das Publikum glauben könnte, dass die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. u. a. Urteile vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17, und Medion, Randnr. 26). Demgemäß beeinträchtigt eine Benutzung des mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, die beim Publikum eine Verwechslungsgefahr hervorruft, die Hauptfunktion der Marke oder ist geeignet, sie zu beeinträchtigen.

60 Im Ausgangsverfahren steht fest, dass die Benutzung des den streitigen Marken ähnlichen Zeichens durch H3G im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt ist. Das Zeichen ist also im geschäftlichen Verkehr benutzt worden (vgl. entsprechend Urteil Céline, Randnr. 17).

61 Es steht ebenfalls fest, dass H3G das Zeichen ohne die Zustimmung der Inhaber der streitigen Marken, 02 und 02 (UK), benutzt hat.

62 Außerdem handelt es sich um eine Benutzung für Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marken eingetragen wurden.

63 Dagegen ist festzustellen, dass die Benutzung von den streitigen Marken ähnlichen Bildern von Blasen durch H3G in der streitigen Werbung nach den eigenen Feststellungen des vorlegenden Gerichts bei den Verbrauchern keine Verwechslungsgefahr hervorgerufen hat. Die streitige Werbung war nämlich in ihrer Gesamtheit nicht irreführend und suggerierte insbesondere nicht, dass zwischen 02 und 02 (UK) einerseits und H3G andererseits irgendeine Geschäftsverbindung bestehe.

64 In dieser Hinsicht hat das vorlegende Gericht entgegen dem Vorbringen von 02 und 02 (UK) seine Prüfung zur Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr zu Recht auf den Kontext beschränkt, in dem das den streitigen Marken ähnliche Zeichen von H3G benutzt wurde.

65 Zwar ist der Begriff der Verwechslungsgefahr in den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 derselbe (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Slg. 2000, I-4861, Randnrn. 25 bis 28).

66 Im Rahmen des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 geht es jedoch um eine Anmeldung einer Marke. Wenn eine Marke einmal eingetragen ist, ist der Inhaber dieser Marke berechtigt, sie nach seinem Belieben zu benutzen, so dass bei der Beurteilung der Frage, ob die Anmeldung unter das in dieser Vorschrift geregelte Eintragungshindernis fällt, im Hinblick auf alle Umstände, unter denen die angemeldete Marke, sollte sie eingetragen werden, benutzt werden könnte, zu prüfen ist, ob eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke des Widersprechenden besteht.

67 Dagegen macht im von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der

Richtlinie 89/104 ins Auge gefassten Fall der Dritte, der ein mit einer eingetragenen Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt, kein Markenrecht an diesem Zeichen geltend, sondern benutzt es punktuell. In einer solchen Fallgestaltung ist die Beurteilung der Frage, ob der Inhaber der eingetragenen Marke berechtigt ist, dieser speziellen Benutzung zu widersprechen, auf die Umstände zu beschränken, die diese Benutzung kennzeichnen, ohne dass zu prüfen wäre, ob eine andere Benutzung desselben Zeichens, die unter anderen Umständen stattfände, ebenfalls geeignet wäre, eine Verwechslungsgefahr zu erzeugen.

68 Damit fehlt es im Ausgangsverfahren an der vierten Voraussetzung, die vorliegen muss, damit der Inhaber einer eingetragenen Marke berechtigt ist, die Benutzung eines seiner Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, zu verbieten.

69 Folglich ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft, und zwar unabhängig davon, ob diese vergleichende Werbung alle in Art. 3a der Richtlinie 84/450 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt oder nicht.

Zur zweiten und zur dritten Frage, betreffend die Auslegung von Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450

70 Mit der zweiten und der dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 dahin auszulegen ist, dass eine vergleichende Werbung, in der der Werbende die Marke eines Mitbewerbers oder ein

dieser Marke ähnliches Zeichen benutzt, nur dann zulässig ist, wenn diese Benutzung unerlässlich ist, um die Waren oder Dienstleistungen des Werbenden mit denen des Mitbewerbers zu vergleichen, und gegebenenfalls, ob die Benutzung eines der Marke des Mitbewerbers ähnlichen Zeichens als unerlässlich angesehen werden kann.

71 Das vorlegende Gericht hat jedoch um die Auslegung dieser Vorschrift nur für den Fall ersucht, dass der Gerichtshof die erste Vorlagefrage bejaht.

72 Daher sind die zweite und die dritte Vorlagefrage nicht zu prüfen.

Kosten

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

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

1. Art. 5 Abs. 1 und 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die alle in Art. 3a Abs. 1 der Richtlinie 84/450 genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt.

Es ist jedoch, wenn die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 verlangten Voraussetzungen für das Verbot der Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens vorliegen, ausgeschlossen, dass die vergleichende Werbung, in der das Zeichen benutzt wird, die in Art. 3a Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung genannte Zulässigkeitsbedingung erfüllt.

2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft, und zwar unabhängig davon, ob diese vergleichende Werbung alle in Art. 3a der Richtlinie 84/450 in der durch die Richtlinie 97/55 geänderten Fassung genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt oder nicht.