



EuGH Urteil vom 6.10.2009, C-301/07 – *PAGO*

**Fundstelle:** EuGH 06.10.2009, C-301/07, RdW 2009/812, 844 = wbl 2009/232, 549 = ecollex 2009/385, 976 (*Schumacher*) = SWK 2009, T 222

**Art 9 Abs 1 lit c GMV ist dahin auszulegen, dass eine Gemeinschaftsmarke bei einem wesentlichen Teil des Publikums, das von den durch die Marke erfassten Waren und Dienstleistungen betroffen ist, in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebietes bekannt sein muss. Das Gebiet des betreffenden Mitgliedsstaates ist angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens als wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebiets anzusehen.**

Leitsatz verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

In der Rechtssache C-301/07 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Obersten Gerichtshof (Österreich) mit Entscheidung vom 12. Juni 2007, beim Gerichtshof eingegangen am 26. Juni 2007, in dem Verfahren *PAGO International GmbH* gegen *Tirolmilch* registrierte Genossenschaft mbH erlässt

#### DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans sowie der Richter J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk und L. Bay Larsen (Berichterstatter), Generalanwältin: E. Sharpston, Kanzler: B. Fülöp, Verwaltungsrat, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juni 2008, unter Berücksichtigung der Erklärungen der *PAGO International GmbH*, vertreten durch Rechtsanwalt C. Hauer, der *Tirolmilch* registrierte Genossenschaft mbH, vertreten durch Rechtsanwalt G. Schönherr, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils und H. Krämer als Bevollmächtigte, nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 30. April 2009 folgendes

### Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung des Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 11, S. 1, im Folgenden: Verordnung).

2 Das Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der *PAGO International GmbH* (im Folgenden: *PAGO*) und der *Tirolmilch* registrierte Genossenschaft mbH (im Folgenden: *Tirolmilch*) über die Gemeinschaftsmarke, deren Inhaberin *PAGO* ist.

#### Rechtlicher Rahmen

3 Art. 1 Abs 2 der Verordnung bestimmt:

"Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft: Sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen ... werden oder Gegenstand ... einer Entscheidung über ... die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Gemeinschaft untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist."

4 Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung lautet:

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

c) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

5 Art. 5 Abs 2 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, im Folgenden: Richtlinie) lautet:

"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."

#### Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

6 PAGO ist seit 2001 Inhaberin einer Gemeinschaftsbildmarke u. a. für Fruchtgetränke und Fruchtsäfte. Wesentlicher Bestandteil der Marke ist die Darstellung einer grünen Glasflasche mit charakteristischem Etikett und Deckel. PAGO vertreibt in Österreich einen Fruchtsaft unter der Bezeichnung "Pago" in diesen Flaschen. Die Gemeinschaftsmarke von PAGO ist in Österreich sehr bekannt.

7 Tirolmilch vertreibt ebenfalls in Österreich ein Fruchtmolkegetränk unter der Bezeichnung "Lattella". Dieses Getränk wurde zunächst in Kartonbehältern verkauft. Seit einiger Zeit wird es ebenfalls in Glasflaschen abgefüllt. Zwei der Flaschenformen gleichen in mehrfacher Hinsicht der Gemeinschaftsmarke von PAGO. In ihrer Werbung verwendet Tirolmilch eine Abbildung, die - wie die Gemeinschaftsmarke von PAGO - eine Flasche neben einem gefüllten Glas zeigt.

8 PAGO beantragte beim Handelsgericht Wien, Tirolmilch im Wege der einstweiligen Verfügung zu verbieten, ihr Getränk in den strittigen Flaschen zu bewerben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder auf sonstige Weise zu benutzen sowie dafür mit einer Abbildung der Flaschen zusammen mit einem gefüllten Fruchtsaftglas zu werben.

9 Das Handelsgericht Wien gab dem Antrag statt. In zweiter Instanz wies das Oberlandesgericht Wien den Antrag von PAGO ab. PAGO legte dagegen Revision beim Obersten Gerichtshof ein.

10 Nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs besteht selbst bei einer Gesamtbetrachtung keine Verwechslungsgefahr zwischen den von Tirolmilch verwendeten Flaschen und der Gemeinschaftsmarke von PAGO, da die Etiketten der fraglichen Flaschen mit den in Österreich sehr bekannten Bezeichnungen "Pago" bzw. "Lattella" versehen seien.

11 Da PAGO geltend macht, Tirolmilch nutze die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der in Österreich bekannten Gemeinschaftsmarke von PAGO im Sinne des Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus, stellt sich der Oberste Gerichtshof gleichwohl die Frage nach der Bedeutung der in dieser Vorschrift verwendeten Formulierung "in der Gemeinschaft bekannt".

12 Er geht davon aus, dass es entsprechend der Entscheidung des Gerichtshofs im Urteil vom 14. September 1999, *General Motors* (C-375/97, Slg. 1999, I-5421) zu der in Art. 5 Abs 2 der Richtlinie enthaltenen Formulierung "in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt" ausreiche, wenn die Gemeinschaftsmarke in einem "wesentlichen Teil" der Gemeinschaft bekannt sei.

13 Da PAGO jedoch eine Unterlassungsverfügung für die gesamte Gemeinschaft beantragt habe und ihre Marke nur in Österreich bekannt sei, fragt er sich, ob ein umfassendes Verbot erlassen werden könne, obwohl die Gemeinschaftsmarke nur in einem Mitgliedstaat bekannt sei, oder ob in einem solchen Fall ein auf diesen Mitgliedstaat beschränktes "Verbot" im Sinne des Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung ausgesprochen werden könne.

14 In diesem Zusammenhang hat der Oberste Gerichtshof das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist eine Gemeinschaftsmarke gemeinschaftsweit als "bekannte Marke" im Sinne von Art. 9 Abs.1 Buchst. c der Verordnung geschützt, wenn sie nur in einem Mitgliedstaat "bekannt" ist?
2. Bei Verneinung von Frage 1: Ist eine nur in einem Mitgliedstaat "bekannte" Marke in diesem Mitgliedstaat nach Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung geschützt, so dass ein auf diesen Mitgliedstaat beschränktes Verbot erlassen werden kann?

#### Zu den Vorlagefragen

15 Einleitend ist festzustellen, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Gemeinschaftsmarke, deren Inhaberin PAGO ist, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte erfasst und dass es sich bei dem von Tirolmilch vertriebenen Erzeugnis um ein Fruchtmolkegetränk handelt.

16 Aus dem Vorlagebeschluss geht nicht hervor, dass das nationale Gericht die Ähnlichkeit der betreffenden Erzeugnisse bereits beurteilt hätte.

17 Um ihm eine Antwort zu geben, die in jedem Fall von Nutzen ist, ist darauf hinzuweisen, dass Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung seinem Wortlaut nach zwar zugunsten einer Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen gilt, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist.

18 Ungeachtet seines Wortlauts und unter Berücksichtigung der allgemeinen Systematik und der Ziele der Regelung, in die sich Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung einfügt, kann jedoch der Schutz bekannter Gemeinschaftsmarken im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen nicht geringer sein als im Fall der Benutzung eines Zeichens für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen (vgl. entsprechend Urteil vom 9. Januar 2003, *Davidoff*, C-292/00, Slg. 2003, I-389, Randnrn. 24 und 25, insbesondere zu Art. 5 Abs 2 der Richtlinie 89/104).

19 Daher muss Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung auch zugunsten einer bekannten Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen gelten, die denjenigen ähnlich sind, für die diese Marke eingetragen ist (entsprechend Urteil *Davidoff*, Randnr. 30).

#### Zur ersten Frage

20 Mit der ersten Vorlagefrage bittet das vorlegende Gericht den Gerichtshof um einen, die Bedeutung der Formulierung "in der Gemeinschaft bekannt" zu klären, mit der in Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung eine der beiden Bedingungen aufgestellt wird, die eine

Gemeinschaftsmarke erfüllen muss, um in den Genuss des von dieser Vorschrift vorgesehenen Schutzes zu kommen, und zum anderen, anzugeben, ob diese Bedingung in geografischer Hinsicht erfüllt ist, wenn eine Gemeinschaftsmarke nur in einem Mitgliedstaat bekannt ist.

21 Der Begriff "bekannt" setzt einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum voraus.

22 Das maßgebliche Publikum ist dasjenige, das von der Gemeinschaftsmarke betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. bestimmte Fachkreise (vgl. entsprechend Urteil General Motors, Randnrn. 24, zu Art. 5 Abs 2 der Richtlinie).

23 Es kann nicht verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publikums bekannt ist (entsprechend Urteil General Motors, Randnr. 25).

24 Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die Gemeinschaftsmarke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist (entsprechend Urteil General Motors, Randnr. 26).

25 Bei der Prüfung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (entsprechend Urteil General Motors, Randnr. 27).

26 Angesichts des Sach- und Streitstands des Ausgangsverfahrens ist es daher Aufgabe des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die fragliche Gemeinschaftsmarke einem wesentlichen Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch sie erfassten Waren betroffen ist.

27 In territorialer Hinsicht ist die Voraussetzung der Bekanntheit als erfüllt anzusehen, wenn die Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets bekannt ist (vgl. entsprechend Urteil General Motors, Randnr. 28).

28 Es ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof hinsichtlich einer Benelux-Marke bereits entschieden hat, dass es für Art. 5 Abs 2 der Richtlinie genügt, dass die Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des Benelux-Gebiets vorliegt, der gegebenenfalls einem Teil eines der Benelux-Länder entsprechen kann (Urteil General Motors, Randnr. 29).

29 Da es hier um eine Gemeinschaftsmarke geht, die im gesamten Gebiet eines Mitgliedstaats, nämlich Österreich, bekannt ist, kann die in Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung aufgestellte territoriale Voraussetzung angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens als erfüllt angesehen werden.

30 Auf die erste Vorlagefrage ist daher zu antworten, dass Art. 9 Abs 1 Buchst. c der Verordnung dahin auszulegen ist, dass eine Gemeinschaftsmarke, um in den Genuss des von dieser Vorschrift vorgesehenen Schutzes zu kommen, bei einem wesentlichen Teil des Publikums, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets bekannt sein muss und dass das Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens als wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebiets angesehen werden kann.

Zur zweiten Vorlagefrage

31 Angesichts der Antwort auf die erste Vorlagefrage und der Umstände des Ausgangsverfahrens ist die zweite Frage nicht zu beantworten.

Kosten

32 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorliegenden 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.

## **Anmerkung\***

### **I Das Problem**

Die im Ausgangsfall klagende Gemeinschaftsmarkeninhaberin PAGO International GmbH, vertrieb in Österreich einen Fruchtsaft unter der Bezeichnung „PAGO“ in grünen Glasflaschen, deren charakteristisches Etikett und Deckel die Gemeinschaftsbildmarke zu CTM 000915488 darstellte. Diese Marke mit Priorität vom 25.8.1998 war in Österreich sehr bekannt:



Eine weitere Getränkeherstellerin, die Tirolmilch AG, vertrieb ebenfalls in Österreich ein Fruchtmolkegetränk unter der Bezeichnung „Lattella“ und bot dieses Getränk in Glasflaschen an, die in mehrfacher Hinsicht der Gemeinschaftsmarke der Markeninhaberin glichen. In ihrer Werbung verwendete die beklagte Tirolmilch eine Abbildung, die – wie die Gemeinschaftsmarke von PAGO – eine grüne Flasche neben einem gefüllten Glas zeigte.

Die Markeninhaberin ließ der beklagten Getränkeherstellerin zunächst per Einstweiliger Verfügung verbieten, das Getränk in den streitigen Flaschen zu bewerben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder auf sonstige Weise zu benutzen. In zweiter Instanz wies das OLG Wien den Antrag der Markeninhaberin allerdings ab. Diese legte daraufhin Revision beim Obersten Gerichtshof ein und machte dabei geltend, die Beklagte nutze die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der in Österreich bekannten Gemeinschaftsmarke iS des Art 9 Abs 1 lit. c GMV ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus.

Die österreichischen Höchstrichter<sup>1</sup> legten daraufhin dem EuGH u.a. die Frage vor, ob eine Gemeinschaftsmarke gemeinschaftsweit als "bekannte Marke" iS von Art 9 Abs 1 lit c GMV auch dann geschützt war, wenn sie nur in einem Mitgliedsstaat „bekannt“ war?

### **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Die Luxemburger Richter urteilten, dass der erforderliche Bekanntheitsgrad dann als erreicht anzusehen wäre, wenn die Gemeinschaftsmarke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at); Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

<sup>1</sup> OGH 12.6.2007, 17 Ob 10/07f – PAGO I, RdW 2007/468, 453 = ecollex 2007/335, 785 = wbl 2007/203, 454 = ÖBl 2007/48, 213 (Gamerith).

war, das von den durch diese Marke erfassten Waren und Dienstleistungen betroffen ist. In territorialer Hinsicht wär die Voraussetzung der Bekanntheit als erfüllt anzusehen, wenn die Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebietes bekannt war. Da es hier um eine Gemeinschaftsmarke ging, die im gesamten Gebiet eines Mitgliedsstaats, nämlich Österreich, bekannt war, könnte die in Art 9 Abs 1 lit c GMV aufgestellte territoriale Voraussetzung angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens als erfüllt angesehen werden. Dadurch wurde ein größerer Schutzbereich für die klägerische Bildmarke eröffnet.

### III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der EuGH hat sich erneut mit dem territorialen Aspekt des erweiterten Schutzes bekannter Marken im Verletzungsfall beschäftigt. Die Höchstrichter übernehmen dabei im Wesentlichen die Grundsätze, die für den erweiterten Schutz bekannter Marken entwickelt worden sind.<sup>2</sup>

In dem damaligen ist es als ausreichend angesehen worden, dass die ältere Marke in einem Teil eines der Beneluxländer bekannt war. Das nunmehr vorliegende Urteil folgt also der Tendenz der bisherigen Rechtsprechung.

Bemerkenswert ist allerdings, dass der EuGH nicht den Schlussanträgen der Generalanwältin *Sharpston* vom 30. April 2009<sup>3</sup> folgte und sich auch nicht mit den dort vorgebrachten Argumenten auseinander gesetzt hat. Danach sollte die Frage, ob eine Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft bekannt ist, nicht anhand des Kriteriums entschieden werden, ob die Marke in irgendeinem Mitgliedstaat bekannt ist.<sup>4</sup> Da die Gemeinschaftsmarke einheitlich sei, müsse das *Gemeinschaftsgebiet als Ganzes* berücksichtigt werden. Die Beurteilung müsse jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des Publikums, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, sowie der Beachtlichkeit des Gebiets, in dem die Bekanntheit besteht, unter Gesichtspunkten wie dessen geografischer Ausdehnung, Bevölkerungszahl und wirtschaftlicher Bedeutung – bezogen auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet – vorgenommen werden.<sup>5</sup>

Das Ergebnis aus Luxemburg überrascht und vermag nicht zu überzeugen. Der Nachweis der Bekanntheit einer Marke in nur einem von 27 Mitgliedstaaten soll bereits ausreichen, um einen **unionsweiten Unterlassungsanspruch** auszulösen. Im konkreten Fall wird Österreich mit gerade einmal 1,9 % der Fläche der EU und 1,7 % der EU-Bevölkerung zu einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets erklärt. Gleiches gilt auch für Slowenien, die Slowakei oder Malta.

Der EuGH setzt sich zudem in Widerspruch zu seiner eigenen Argumentation für die durchaus verwandte Fragestellung, ob eine Marke notorisch bekannt ist von Art 4 Abs 2 lit d MarkenRL ist. Im *Nieto Nuno-Fall* hat der Gerichtshof<sup>6</sup> in negativer Abgrenzung des Begriffs „wesentlicher Teil“ nämlich festgestellt, dass eine Stadt und ihr Umland innerhalb Spaniens keinen wesentlichen Teil des Mitgliedstaats bilden.

**Ausblick:** Die Entscheidung des EuGH trifft eine deutliche Aussage über die territorialen Erfordernisse bei der Geltendmachung von erweitertem Schutz bekannter Marken im Verletzungsverfahren. Für die Beratungspraxis kann davon ausgegangen werden, dass der erweiterte Schutz bekannter Marken immer dann geltend gemacht werden kann, wenn die Marke in einem Land innerhalb der EU bekannt ist, welches bevölkerungsmäßig wenigstens der Größe Österreichs entspricht. Damit kann der Nachweis der Bekanntheit einer Marke in nur einem von 27 Mitgliedstaaten einen unionsweiten Unterlassungsanspruch auslösen.

### IV. Zusammenfassung

---

<sup>2</sup> EuGH 14.9.1999, C-375/97 – *General Motors (Chevy)*, wbl 1999/313 = ÖBl 2000, 42 = ZER 2000/182.

<sup>3</sup> Schlussanträge Generalanwältin *Eleanor Sharpston* vom 30. April 2009, C-301/07 *PAGO./ Tirolmilch*.

<sup>4</sup> Schlussanträge Generalanwältin *Eleanor Sharpston* vom 30. April 2009, C-301/07 *PAGO./ Tirolmilch* Rz 40.

<sup>5</sup> Schlussanträge Generalanwältin *Eleanor Sharpston* vom 30. April 2009, C-301/07 *PAGO./ Tirolmilch* Rz 40, 41.

<sup>6</sup> EuGH 22.11.2007, C-328/06 – *Fincas Tarragona*, RdW 2007/721, 709 = wbl 2008/25, 82 = *ecolex* 2008, 596 = ÖBl 2008/21, 103 (*Donath*).

Damit eine Gemeinschaftsmarke als gemeinschaftsweit „bekannte Marke“ geschützt ist, muss sie in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets bekannt sein. Angesichts der Umstände des Verfahrens kann das gesamte Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats (hier: Österreich) als wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebiets angesehen werden. Eine Bekanntheit in Österreich genügt daher.