

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Presse und Information

PRESSEMITTEILUNG Nr. 26/05

17. März 2005

Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-228/03

The Gillette Company und Gillette Group Finland Oy / LA-Laboratories Ltd Oy

**OHNE INHABER DER MARKE ZU SEIN, DARF EIN DRITTER DIESE
BENUTZEN, UM AUF DIE BESTIMMUNG EINER VON IHM VERTRIEBENEN
WARE HINZUWEISEN**

*Diese Benutzung muss jedoch das Kriterium der Notwendigkeit erfüllen und den
„anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ entsprechen.*

Die Gillette Company hat in Finnland die Marken „Gillette“ und „Sensor“ eintragen lassen. Die Gillette Group Finland besitzt das ausschließliche Recht, diese Marken in Finnland zu benutzen, wo sie verschiedene Rasierapparate vertreibt, u. a. Rasierer mit einem Griff und einer auswechselbaren Rasierklinge sowie die gesondert verkauften Rasierklingen.

Die LA-Laboratories Ltd Oy vertreibt ebenfalls in Finnland Rasierer mit einem Griff und einer auswechselbaren Klinge sowie gesondert verkaufte Rasierklingen. Diese Firma hat Klingen unter der Marke „Parason Flexor“ vertrieben, wobei sie auf deren Verpackung ein Etikett mit der Aufschrift „Diese Klinge passt für alle Parason Flexor und alle Gillette Sensor Apparate“ angebracht hat.

Nach Ansicht der Gillette-Firmen stellt das Verhalten der LA-Laboratories Ltd Oy eine Verletzung der eingetragenen Marken „Gillette“ und „Sensor“ dar. Diese Firmen sind der Auffassung, dass die Praktiken der LA-Laboratories bei den Verbrauchern die Vorstellung weckten, dass ein Zusammenhang zwischen den von der LA-Laboratories vertriebenen Waren und denjenigen der Gillette-Firmen bestehe, oder glauben machten, dass diese Firma aufgrund einer Lizenz oder aus einem anderen Grund dazu ermächtigt sei, die Marken „Gillette“ und „Sensor“ zu benutzen, was nicht der Fall sei.

Der in letzter Instanz mit dem Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen befasste Korkein oikeus (letztinstanzliches finnisches Gericht) hat dem Gerichtshof Fragen nach der

Auslegung der Gemeinschaftsrichtlinie von 1989¹ über die Marken und insbesondere der Vorschriften, die sich auf die Beschränkungen des Schutzes durch die Marke beziehen, zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Der Gerichtshof weist zunächst darauf hin, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Demzufolge muss die Marke die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann, hergestellt oder erbracht worden sind. In diesem Zusammenhang soll die Beschränkung der Wirkungen der dem Inhaber einer Marke eingeräumten Rechte die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes mit denjenigen des freien Warenverkehrs und der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen.

Sodann stellt der Gerichtshof fest, dass der Inhaber der Marke nach der Richtlinie einem Dritten nicht verbieten kann, die Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, falls dies notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung hinzuweisen, sofern diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Zum Kriterium der Notwendigkeit führt der Gerichtshof aus, dass dieses erfordert, dass das nationale Gericht prüft, ob **die Benutzung der Marke praktisch das einzige Mittel darstellt, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware zu liefern.**

Im Rahmen dieser Beurteilung muss das nationale Gericht u. a. berücksichtigen, welcher Art die Öffentlichkeit ist, für die die von dem Dritten vertriebene Ware bestimmt ist.

Was **die Voraussetzung „anständige Gepflogenheiten“** angeht, so entspricht sie nach Ansicht des Gerichtshofes der Sache nach der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln.

Diese Voraussetzung **ist nicht erfüllt**, wenn die Benutzung u. a.

- in einer Weise erfolgt, die **den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung** zwischen dem Dritten und dem Inhaber der Marke **besteht**;
- **der Wert der Marke** dadurch **beeinträchtigt**, dass sie deren Unterscheidungskraft oder Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt;
- diese Marke **herabsetzt** oder schlechtmacht;
- oder wenn **der Dritte seine Ware als eine Imitation** oder Nachahmung der Ware **darstellt**, die mit der Marke versehen ist, deren Inhaber er nicht ist.

¹ Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

Der Umstand, dass ein Dritter eine Marke, deren Inhaber er nicht ist, benutzt, um auf die Bestimmung seiner Ware hinzuweisen, bedeutet nicht notwendigerweise, dass er seine Ware als eine Ware mit gleicher Qualität oder mit Eigenschaften darstellt, die denjenigen der mit dieser Marke versehenen Ware gleichwertig sind. Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob die Darstellung im Einklang mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel bleibt.

Schließlich gelangt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass dann, wenn ein Dritter, der eine Marke benutzt, deren Inhaber er nicht ist, nicht nur ein Ersatzteil oder Zubehör, sondern auch die Ware selbst vertreibt, mit der das Ersatzteil oder Zubehör verwendet werden soll, in Bezug auf die Notwendigkeit, auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung hinzuweisen, und die anständigen Gepflogenheiten die gleichen Voraussetzungen gelten.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet.

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar: DE, EN, FR, PL

Den vollständigen Wortlaut des Urteils finden Sie heute ab ca. 12.00 Uhr MEZ auf der Internetseite des Gerichtshofes:

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de>

*Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Hartmut Ost,
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734*