

Rechtssache C-365/24

Vorabentscheidungsersuchen

Eingangsdatum:

20. Mai 2024

Vorlegendes Gericht:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Schweden)

Datum der Vorlageentscheidung:

20. Mai 2024

Rechtsmittelführerin:

Purefun Group

Gegenpartei:

Doggy AB

[OMISSIS]

Gegenpartei:

Doggy AB, [OMISSIS]

GEGENSTAND

Markenrechtsverletzung u. a.; hier: Einholung einer Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs

ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG

Urteil des Patent- und marknadsdomstol (Patent- und Marktgericht) vom 16. Dezember 2022 [OMISSIS] Der Patent- und marknadsöverdomstol (Patent- und Marktobergericht) erlässt folgenden

BESCHLUSS (zu verkünden am 20. Mai 2024)

1. Der Patent- und marknadsöverdomstol (Patent- und Marktobergericht) beschließt, gemäß Art. 276 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der

Europäischen Union einzuholen und diesem ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß Anhang A dieses Protokolls vorzulegen.

2. Das Verfahren wird bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union ausgesetzt.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

[OMISSIS]

Gegenstand und Sachverhalt des Ausgangsverfahrens

- 1 Parteien des Rechtsstreits sind die Doggy AB (im Folgenden: Doggy) und die Purefun Group AB (im Folgenden: Purefun)
- 2 Doggy ist eine Herstellerin von Hunde- und Katzenfutter; ausweislich der Beschreibung ihres Unternehmensgegenstands betreibt sie u. a. die Herstellung von Futterprodukten und anderen Produkten für Tiere sowie Handel mit diesen Produkten und damit kompatible Tätigkeiten. Die Futterprodukte werden in Geschäften und auf von Einzelhändlern betriebenen Websites verkauft.
- 3 Purefun ist eine Einzelhändlerin von Produkten für Hundebesitzer, u. a. Hundefutter und Hundeleckerli. Der Verkauf findet über die Website des Unternehmens unter dem Domainnamen doggie.se statt.

Rechtsstreit vor dem Patent- und Marktgericht

- 4 Doggy erhob im November 2021 beim Patent- und Marktgericht Klage gegen Purefun. In der Rechtssache beantragte Doggy, soweit hier relevant, Purefun unter Androhung einer Geldbuße zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr beim Verkauf von Tierfutter und anderen Produkten und Zubehör für Tiere das Zeichen DOGGIE zu verwenden, sowie Purefun zu verurteilen, an Doggy 150 000 SEK Schadensersatz zuzüglich Zinsen zu zahlen.
- 5 Doggy begründete die Klage, soweit hier relevant, im Wesentlichen wie folgt. Doggy sei u. a. Inhaberin der national eingetragenen Wortmarke DOGGY in Klasse 31 für Tierfutter sowie der Unternehmensbezeichnung Doggy AB. Purefun sei unter dem Domainnamen doggie.se gewerblich tätig. Purefun bewerbe und verkaufe verschiedene Produkte und Zubehör für Hunde, u. a. Futter und Kauobjekte. Die gewerbliche Tätigkeit werde unter dem Zeichen DOGGIE betrieben. Doggy habe Purefun diese Verwendung des Zeichens nicht gestattet. Es bestehe Identität oder jedenfalls eine besonders hohe Ähnlichkeit zwischen den von Doggys Marken und ihrer Unternehmensbezeichnung umfassten Waren und Dienstleistungen einerseits und den von Purefun unter dem Zeichen DOGGIE angebotenen Dienstleistungen andererseits. Das letztgenannte Zeichen sei zudem Doggys Marken und ihrer Unternehmensbezeichnung in hohem Maß ähnlich.

Purefun verletze Doggys ausschließliches Recht an den Marken und der Unternehmensbezeichnung. Es sei angemessen, dass Purefun für die Ausnutzung der Marke und der Unternehmensbezeichnung Schadensersatz in Höhe von 150 000 SEK zahle.

- 6 Purefun trat den Anträgen und der Behauptung von Doggy entgegen, Purefun verletze Doggys Marken und ihre Unternehmensbezeichnung, da den Zeichen die Unterscheidungskraft fehle. Jedenfalls sei die Unterscheidungskraft sehr schwach. Des Weiteren sei die Waren- und Markenähnlichkeit gering, weshalb eine Verwechslungsgefahr nicht vorliege. Auf der Website doggie.se würden überwiegend andere Waren für Hundebesitzer als Hundenahrung und Hundeleckerli verkauft.
- 7 Das Patent- und Marktgericht gab Doggys Anträgen statt. Das Gericht befand somit, dass zwischen Doggys Marke und Unternehmensbezeichnung einerseits und Purefuns Zeichen andererseits Verwechslungsgefahr bestehe und Purefun durch die Verwendung [dieses Zeichens] Doggys Rechte verletzt habe. Daher lägen die Voraussetzungen vor, um Purefun die Verwendung des Zeichens zu verbieten und Purefun zur Zahlung eines angemessenen Schadensersatzes zu verurteilen.
- 8 Das Patent- und Marktgericht prüfte zuerst, ob Purefuns Zeichen mit Doggys Wortmarke verwechselbar war, was es bejahte, und stellte danach fest, dass kein Anlass bestanden habe, dies in Bezug auf die Unternehmensbezeichnung anders zu beurteilen.

Rechtsstreit vor dem Patent- och marknadsöverdomstol (Patent- und Marktobergericht)

- 9 Purefun hat das Urteil des Patent- und Marktgerichts angefochten und beantragt, Doggys Anträge zurückzuweisen. Die Parteien haben vor dem Patent- och marknadsöverdomstol (Patent- und Marktobergericht) im Wesentlichen dieselben Umstände angeführt wie vor dem Patent- und Marktgericht.
- 10 In dem Verfahren vor dem Patent- och marknadsöverdomstol (Patent- und Marktobergericht) sind Fragen zur Auslegung des Unionsrechts aufgeworfen worden.

Einschlägige Vorschriften des nationalen Rechts und des Unionsrechts

Schwedische Rechtsvorschriften

Varkumärkeslagen (Markengesetz) (2010:1877)

- 11 Mit dem Gesetz wird u. a. die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (im Folgenden: Markenrichtlinie) umgesetzt.

- 12 Gemäß Kap. 1 § 8 des Markengesetzes hat der Inhaber einer Unternehmensbezeichnung oder eines sonstigen gewerblichen Zeichens das ausschließliche Recht an dem Zeichen als Marke.
- 13 Des Weiteren bestimmt Kap. 1 § 10 des Markengesetzes, dass das ausschließliche Recht an einer Marke gemäß Kap. 1 § 8 des Markengesetzes beinhaltet, dass niemand anderes als der Markeninhaber ohne dessen Genehmigung ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr verwenden darf, wenn das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, sofern Verwechslungsgefahr besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Verwendung des Zeichens den Eindruck erweckt, dass zwischen dem Verwender des Zeichens und dem Inhaber der Marke ein Zusammenhang bestehe.
- 14 Gemäß Kap. 8 § 3 des Markengesetzes kann das Gericht auf Antrag des Inhabers einer Marke im Sinne von Kap. 1 § 8 des Markengesetzes dem Verletzer unter Androhung einer Geldbuße verbieten, die Markenrechtsverletzung fortzusetzen.
- 15 Gemäß Kap. 8 § 4 des Markengesetzes hat der Markenrechtsverletzer für die Ausnutzung der Marke Schadensersatz zu leisten.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (Gesetz [2018:1653] über die Unternehmensbezeichnung)

- 16 Gemäß Kapitel 1 § 1 des Gesetzes über die Unternehmensbezeichnung ist die Unternehmensbezeichnung die Bezeichnung, unter der ein Gewerbetreibender seine Tätigkeit betreibt. Gemäß Abs. 3 dieses Paragraphen ist die Bezeichnung „gewerbliches Zeichen“ die gemeinsame Bezeichnung für eine Unternehmensbezeichnung und sonstige Zeichen
- 17 Gemäß Kap. 1 § 2 des Gesetzes über die Unternehmensbezeichnung erwirbt ein Gewerbetreibender das ausschließliche Recht an einer Unternehmensbezeichnung durch Eintragung oder durch den Erwerb von Verkehrsgeltung.
- 18 Gemäß Kap. 2 § 1 des Gesetzes über die Unternehmensbezeichnung darf eine Unternehmensbezeichnung nur eingetragen werden, wenn sie die Tätigkeit des Inhabers von der anderer zu unterscheiden vermag. Aus Abs. 2 der fraglichen Vorschrift geht hervor, dass bei der Beurteilung, ob eine Unternehmensbezeichnung Unterscheidungskraft hat, zu berücksichtigen ist, wie lange und in welchem Umfang die Unternehmensbezeichnung angewandt worden ist. Des Weiteren ist eine Unternehmensbezeichnung nicht als solche als unterscheidungskräftig anzusehen, wenn sie lediglich aus einer allgemeinen Benennung der Art der Tätigkeit oder einer Ware oder Dienstleistung, die im Rahmen der Tätigkeit angeboten wird, oder lediglich aus einem allgemein verwendeten Ortsnamen o. ä. besteht. Enthält die Unternehmensbezeichnung eine

Bezeichnung wie Aktiengesellschaft, Handelsgesellschaft, wirtschaftliche Vereinigung oder eine Abkürzung einer solchen Bezeichnung, bleibt dies bei der Beurteilung außer Betracht.

Vorschriften des Unionsrechts

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)

- 19 Nach Art. 34 und 35 AEUV sind mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten.
- 20 Nach Art. 36 AEUV stehen die Bestimmungen der Art. 34 und 35 AEUV Einfuhr- und Ausfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind.

Markenrichtlinie

- 21 Gemäß Art. 1 der Markenrichtlinie findet diese u. a. auf Individualmarken für Waren oder Dienstleistungen Anwendung, die in einem Mitgliedstaat eingetragen oder angemeldet worden sind.
- 22 Nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtigkeitsklärung, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
- 23 Aus Art. 5 Abs. 4 Buchst. a der Markenrichtlinie ergibt sich, dass ein Mitgliedstaat vorsehen kann, dass ein sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Zeichen der Eintragung einer jüngeren Marke entgegensteht, wenn es vor dem Tag der Anmeldung der jüngeren Marke erworben worden ist und dieses Zeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen. Nach Art. 5 Abs. 4 Buchst. b Ziff. iv) der Richtlinie kann die Benutzung der Marke aufgrund eines älteren, nicht in Abs. 2 genannten Rechts, oder aufgrund von Buchst. a des Abs. 4, insbesondere aufgrund eines gewerblichen Schutzrechts, untersagt werden.
- 24 Gemäß Art. 10 Abs. 1 der Markenrichtlinie erwirbt der Inhaber mit der Eintragung der Marke ein ausschließliches Recht an ihr. Gemäß Art. 10 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie hat der Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen

mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Nach Art. 10 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie kann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt sind, insbesondere verboten werden, das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen.

- 25 Gemäß Art. 39 Abs. 1 der Markenrichtlinie werden die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenmeldung sind, gemäß dem im Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 festgelegten Klassifikationssystem klassifiziert. Nach Art. 39 Abs. 2 der Richtlinie sind die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.

Gründe, aus denen das Gericht nach der Auslegung des Unionsrechts fragt

Kreuzschutz

- 26 Gemäß dem Markengesetz hat der Inhaber einer Unternehmensbezeichnung ein ausschließliches Recht an dieser als Marke. Das bedeutet z. B., dass die Benutzung einer Marke, die mit der Unternehmensbezeichnung eines anderen verwechselbar ist, eine Verletzung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts an der Unternehmensbezeichnung (sogenannter Kreuzschutz) darstellen kann. Wer Inhaber einer Marke oder eines anderen Zeichens ist, hat gemäß Kap. 1 § 3 des Gesetzes über die Unternehmensbezeichnung in entsprechender Weise ein ausschließliches Recht an dem Zeichen als gewerbliches Zeichen.
- 27 Macht eine Partei geltend, dass die Benutzung einer Marke den Markenschutz verletzt, der sich aus der Eintragung einer Unternehmensbezeichnung ergibt, finden somit in Bezug auf die Frage, ob eine Verletzung vorliegt, die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung. Das schwedische Markengesetz setzt die Markenrichtlinie um. Auch wenn das Recht der Unternehmensbezeichnung nicht in der gleichen Weise wie das Markenrecht auf Unionsebene harmonisiert ist, fallen daher Fragen, die Unternehmensbezeichnungen betreffen, über den Kreuzschutz in den harmonisierten Bereich.
- 28 Eine Kap. 1 § 8 des Markengesetzes entsprechende Bestimmung zum Kreuzschutz gibt es in der Markenrichtlinie nicht. Aus Art. 5 Abs. 4 Buchst. a der Markenrichtlinie geht jedoch hervor, dass ein Mitgliedstaat vorsehen kann, dass ein gewerbliches Zeichen (in der Richtlinie als „sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Zeichen“ bezeichnet) der Eintragung einer jüngeren Marke entgegenstehen kann, wenn es dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen. Hingegen ist in der Richtlinie nicht angegeben, unter welchen Voraussetzungen dem Inhaber einer Unternehmensbezeichnung das

Recht gewährt werden kann, die Benutzung eines Zeichens als Marke zu verhindern.

Markenrecht aus einer eingetragenen Unternehmensbezeichnung

- 29 Die Eintragung einer Unternehmensbezeichnung bewirkt, dass dem Inhaber der Unternehmensbezeichnung auch automatisch Schutz gewährt wird, wie wenn es sich um eine eingetragene Marke handelte. Nach der geltenden Regelung im nationalen Recht ist es nicht erforderlich, dass ein Gewerbetreibender seine Unternehmensbezeichnung als Marke benutzt hat, damit das Zeichen als Marke geschützt ist. Selbst wenn z. B. eine Unternehmensbezeichnung überhaupt nicht als Marke verwendet worden ist, ist der Inhaber der Unternehmensbezeichnung somit trotzdem dagegen geschützt, dass ein anderer eine Marke benutzt, die mit der Unternehmensbezeichnung verwechselbar ist. Es lässt sich sagen, dass der Schutz in einem solchen Fall für die Unternehmensbezeichnung als potenzielle Marke gilt.
- 30 Das Markenrecht, das sich aus einer eingetragenen Unternehmensbezeichnung ergibt, gilt jedoch nur innerhalb des Wirtschaftszweigs oder Tätigkeitsbereichs, der in der Beschreibung des Unternehmensgegenstands angegeben ist, die die Gesellschaft zusammen mit der Unternehmensbezeichnung hat registrieren lassen. Die Tätigkeit muss ihrer Art nach angegeben und so klar beschrieben und definiert sein, dass sie von jedem, der Informationen über das Unternehmen erhalten möchte, leicht verstanden werden kann. Es reicht somit nicht aus, in der Beschreibung des Unternehmensgegenstands z. B. anzugeben, dass die Gesellschaft Handel betreiben wird, vielmehr muss in diesem Fall auch angegeben werden, mit welcher Art von Waren die Gesellschaft Handel betreiben wird. Die Gesellschaft muss also den oder die Wirtschaftszweig(e) angeben, in dem/denen sie ihre Tätigkeit ausüben wird. Weitere Anforderungen an die Gestaltung der Beschreibung des Unternehmensgegenstands ähnlich dem Klassifizierungssystem oder Anforderungen an die Klarheit und Genauigkeit, wie sie für eingetragene Marken gelten, gibt es dagegen nicht.
- 31 Bei einem Vergleich einer Marke mit einer Unternehmensbezeichnung wird die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen daher danach beurteilt, ob sich die Marke auf Waren oder Dienstleistungen bezieht, die eine Verbindung zur für die Unternehmensbezeichnung eingetragenen Beschreibung des Unternehmensgegenstands aufweisen. Da nicht verlangt wird, dass die Unternehmensbezeichnung als Marke benutzt wird, könnte der Wortlaut der schwedischen Vorschrift in Kap. 1 § 8 des Markengesetzes dahin aufgefasst werden, dass darin zum Ausdruck kommt, dass die Eintragung einer Unternehmensbezeichnung einen umfassenderen markenrechtlichen Schutz bewirkt als die Eintragung einer Marke.
- 32 Da es weder ein Klassifizierungssystem noch ausdrückliche Anforderungen an die Klarheit und Genauigkeit von Beschreibungen des Unternehmensgegenstands gibt, könnte es in einem Verwechslungsfall auch dazu kommen, dass es schwer zu

beurteilen ist, welche Arten von Waren oder Dienstleistungen im Rahmen einer Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen miteinander zu vergleichen sind. Die Beurteilung ist dann tatsächlich in der Weise vorzunehmen, dass die Waren oder Dienstleistungen in Bezug auf den Wirtschaftszweig, in dem die Unternehmensbezeichnung verwendet wird, beurteilt werden. Auch diese Sonderregelung in Verhältnis zum Markenrecht hat Bedeutung für den markenrechtlichen Schutzzumfang der Unternehmensbezeichnung und könnte als Ausdruck dafür angesehen werden, dass die Eintragung einer Unternehmensbezeichnung einen umfassenderen markenrechtlichen Schutz bewirkt als die Eintragung einer Marke.

- 33 Das Erfordernis der ernsthaften Benutzung ist eine Voraussetzung für den Markenschutz nach der Richtlinie. Es stellt sich daher die Frage, ob die Richtlinie dem entgegensteht, dass das nationale Recht Markenschutz für eine Unternehmensbezeichnung gewährt, wenn diese nicht als Herkunftsbezeichnung für Waren und Dienstleistungen benutzt wird. Ebenso stellt sich die Frage, ob sich der markenrechtliche Schutz auf Waren und Dienstleistungen beziehen darf, die von einer Beschreibung des Unternehmensgegenstands umfasst sind, wenn in dem von dieser Beschreibung erfassten Bereich eine tatsächliche Benutzung jedoch nicht stattgefunden hat.
- 34 Eine derartige nationale Regelung könnte es grundsätzlich ermöglichen, das Erfordernis einer klaren und eindeutigen Angabe der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, zu umgehen. Dass ein Mitgliedstaat einem Gewerbetreibenden Markenschutz in weiterem Umfang oder unter anderen Voraussetzungen als den in der Markenrichtlinie vorgesehen gewährt, könnte somit andere Gewerbetreibende daran hindern, grenzüberschreitend Waren zu verkaufen oder Dienstleistungen zu erbringen, weil diese in einem Mitgliedstaat angeblich Markenrechte verletzen, die nicht auf dem Unionsrecht basieren. Dies könnte den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen beeinträchtigen. Es fragt sich, ob eine nationale Regelung, die wie im vorliegenden Fall von der Markenrichtlinie abweicht, Gewerbetreibende daran hindert, grenzüberschreitend tätig zu werden.
- 35 Für seine Entscheidung in dieser Rechtssache benötigt der Patent- und marknadsöverdomstol (Patent- und Marktobergericht) daher eine Antwort auf die folgenden Fragen.

Vorlagefragen

- 36 Die Fragen betreffen die Auslegung der Markenrichtlinie und lauten wie folgt.
1. Ist eine nationale Regelung mit den Bestimmungen der Markenrichtlinie, insbesondere deren Art. 1 und Art. 5 Abs. 4 in Verbindung mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem grundlegenden unionsrechtlichen Prinzip des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs vereinbar, die vorsieht, dass ein

älteres Recht an einer Unternehmensbezeichnung das Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke in dem gesamten Tätigkeitsbereich, für den die Unternehmensbezeichnung eingetragen ist, begründen kann, ohne zu verlangen, dass die Unternehmensbezeichnung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen benutzt worden sein muss?

2. Falls Frage 1 verneint wird: Ist es mit der Markenrichtlinie und dem Unionsrecht im Übrigen vereinbar, dass eine Unternehmensbezeichnung, die in dem Tätigkeitsbereich, für den die Unternehmensbezeichnung eingetragen ist, als solche als Zeichen zur Unterscheidung bestimmter Arten von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, das Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke für andere Arten von Waren oder Dienstleistungen als diejenigen begründet, für die die Unternehmensbezeichnung als Zeichen verwendet wird?

[OMISSIS]

ARBEITSDOKUMENT