



## Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)

25. Juli 2018\*

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Unionsmarke – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 5 – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 9 – Recht des Inhabers einer Marke, sich dem zu widersetzen, dass ein Dritter auf Waren, die mit denen, für die diese Marke eingetragen wurde, identisch sind, im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und neue Zeichen anbringt“

In der Rechtssache C-129/17

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Hof van beroep te Brussel (Berufungsgericht Brüssel, Belgien) mit Entscheidung vom 7. Februar 2017, beim Gerichtshof eingegangen am 13. März 2017, in dem Verfahren

**Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,**

**Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV**

gegen

**Duma Forklifts NV,**

**G.S. International BVBA**

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič, des Richters A. Rosas, der Richterinnen C. Toader und A. Prechal sowie des Richters E. Jarašiūnas (Berichterstatler),

Generalanwalt: M. Campos Sánchez-Bordona,

Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 8. Februar 2018,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

– der Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd und der Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, vertreten durch P. Maeyaert und J. Muyldermans, advocaten,

\* Verfahrenssprache: Niederländisch.

- der Duma Forklifts NV und der G.S. International BVBA, vertreten durch K. Janssens und J. Keustermans, advocaten, und durch M. R. Gherghinaru, avocate,
- der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze, M. Hellmann und J. Techert als Bevollmächtigte,
- der Europäischen Kommission, vertreten durch J. Samnadda, E. Gippini Fournier und F. Wilman als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 26. April 2018

folgendes

### Urteil

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 der 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) und von Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1).
- 2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (im Folgenden: Mitsubishi) und der Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (im Folgenden: MCFE) auf der einen Seite und der Duma Forklifts NV (im Folgenden: Duma) und der G.S. International BVBA (im Folgenden: GSI) auf der anderen Seite wegen eines Antrags, Duma und GSI dazu zu verurteilen, es zu unterlassen, auf außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erworbenen Mitsubishi-Gabelstaplern, die mit den Marken, deren Inhaberin Mitsubishi ist, identischen Zeichen zu entfernen und neue Zeichen anzubringen.

### Rechtlicher Rahmen

- 3 Die Erwägungsgründe 1 und 2 der Richtlinie 2008/95 lauten:
  - „(1) Die 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] wurde inhaltlich geändert. Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, sie zu kodifizieren.
  - (2) Das vor Inkrafttreten der Richtlinie 89/104/EWG in den Mitgliedstaaten geltende Markenrecht wies Unterschiede auf, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden konnten. Um das gute Funktionieren des Binnenmarkts sicherzustellen, war daher eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich.“
- 4 In Art. 5 („Rechte aus der Marke“) dieser Richtlinie heißt es:
  - „(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.

...

(3) Sind die Voraussetzungen [des Abs. 1] 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 Art. 7 („Erschöpfung des Rechts aus der Marke“) der Richtlinie sieht in Abs. 1 vor:

„Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der [Europäischen Union] in den Verkehr gebracht worden sind.“

6 Mit der Verordnung Nr. 207/2009 wurde die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die [Union]smarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) kodifiziert. In Art. 9 („Recht aus der [Union]smarke“) der Verordnung Nr. 207/2009 hieß es:

„(1) Die [Union]smarke 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 [Union]smarke 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 Ähnlichkeit des Zeichens mit der [Union]smarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die [Union]smarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;

...

(2) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 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.

...“

- 7 Art. 13 („Erschöpfung des Rechts aus der [Union]smarke“) Abs. 1 dieser Verordnung lautete:

„Die [Union]smarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der [Europäischen Union] in den Verkehr gebracht worden sind.“

- 8 Die Verordnung Nr. 207/2009 wurde durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die [Union]smarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. 2015, L 341, S. 21), die am 23. März 2016 in Kraft getreten und ab diesem Datum auf den dem Ausgangsverfahren zugrunde liegenden Sachverhalt anzuwenden ist, geändert.
- 9 Durch die Verordnung 2015/2424 wurde in Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 ein neuer Abs. 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„Unbeschadet der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte ist der Inhaber dieser Unionsmarke auch berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union zu verbringen ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.

Die Berechtigung des Inhabers einer Unionsmarke gemäß Unterabsatz 1 erlischt, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine Unionsmarke verletzt wurde, und das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates [vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABl. 2013, L 181, S. 15)] eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der Unionsmarke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.“

- 10 Eine entsprechende Bestimmung ist in Art. 10 Abs. 4 der 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) enthalten, mit der die Richtlinie 2008/95 neu gefasst und gleichzeitig mit Wirkung vom 15. Januar 2019 aufgehoben wird, die aber auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens nicht anwendbar ist.

### **Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen**

- 11 Mitsubishi, in Japan ansässig, ist Inhaberin folgender Marken (im Folgenden: Mitsubishimarken):

– der Unionswortmarke MITSUBISHI, eingetragen am 24. September 2001 unter der Nr. 118042 u. a. für Waren der Klasse 12 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung, darunter Motorfahrzeuge, Elektrofahrzeuge und Gabelstapler;

- der im Folgenden wiedergegebenen Unionsbildmarke, eingetragen am 3. März 2000 unter der Nr. 117713 u. a. für Waren der Klasse 12 des Abkommens von Nizza, darunter Motorfahrzeuge, Elektrofahrzeuge und Gabelstapler:



- der Benelux-Wortmarke MITSUBISHI, eingetragen am 1. Juni 1974 unter der Nr. 93812 u. a. für Waren der Klasse 12, darunter Landfahrzeuge und -beförderungsmittel, und der Klasse 16, darunter Bücher und Druckereierzeugnisse;
  - der mit der Unionsbildmarke identischen Benelux-Bildmarke MITSUBISHI, eingetragen am 1. Juni 1974 unter der Nr. 92755 für Waren der Klasse 12, darunter Landfahrzeuge und -beförderungsmittel, und der Klasse 16, darunter Bücher und Druckereierzeugnisse.
- 12 MCFE, in den Niederlanden ansässig, verfügt über das ausschließliche Recht, mit Mitsubishi-Marken versehene Gabelstapler im EWR herzustellen und in den Verkehr zu bringen.
- 13 Duma, in Belgien ansässig, ist hauptsächlich im weltweiten An- und Verkauf von neuen und gebrauchten Gabelstaplern tätig. Sie bietet auch ihre eigenen Gabelstapler unter den Bezeichnungen „GSI“, „GS“ oder „Duma“ zum Verkauf an. Sie war früher offizielle Zwischenhändlerin von Mitsubishi-Gabelstaplern in Belgien.
- 14 GSI, ebenfalls in Belgien ansässig, ist ein mit Duma verbundenes Unternehmen mit derselben Firmenleitung und demselben Sitz. Sie baut und repariert Gabelstapler, die sie zusammen mit den entsprechenden Ersatzteilen aus dem Weltmarkt einführt und in diesen ausführt. Sie kümmert sich um ihre Anpassung an die in Europa geltenden Normen, versieht sie mit eigenen Seriennummern und liefert sie an Duma, wobei sie die EU-Konformitätsbescheinigungen ausstellt.
- 15 Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass Duma und GSI zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 19. November 2009 – ohne die Zustimmung der Inhaberin der Mitsubishi-Marken – eine Paralleleinfuhr von Gabelstaplern, auf denen diese Marken angebracht waren, in den EWR betrieben.
- 16 Seit dem 20. November 2009 erwerben Duma und GSI von einer Gesellschaft der Mitsubishi-Gruppe außerhalb des EWR Gabelstapler, die sie in das EWR-Gebiet einführen, wo sie sie in das Zolllagerverfahren überführen. Sie entfernen sodann von diesen Waren alle mit den Mitsubishi-Marken identischen Zeichen, führen die erforderlichen Änderungen zur ihrer Anpassung an die in der Union geltenden Normen durch, ersetzen die Kennzeichnungsschilder und Seriennummern und bringen auf den Waren ihre eigenen Zeichen an. Sie führen sie ein und vertreiben sie anschließend inner- und außerhalb des EWR.
- 17 Mitsubishi und MCFE wandten sich an die Rechtbank van koophandel te Brussel (Handelsgericht Brüssel, Belgien) und beantragten u. a., die Unterlassung dieser Verhaltensweisen anzuordnen. Da ihre Klagen mit Urteil vom 17. März 2010 abgewiesen wurden, legten sie gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel beim Hof van beroep te Brussel (Berufungsgericht Brüssel) ein, mit dem sie beantragten, sowohl den Parallelhandel von Gabelstaplern, auf denen die Mitsubishi-Marken angebracht waren, als auch die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Gabelstaplern, auf denen die diesen Marken identischen Zeichen entfernt und neue Zeichen angebracht worden waren, zu untersagen.



- 18 Vor diesem Gericht hat Mitsubishi geltend gemacht, dass die Entfernung und die Anbringung neuer Zeichen auf den außerhalb des EWR gekauften Gabelstaplern, die Entfernung der Kennzeichnungsschilder und der Seriennummern und die Einfuhr sowie der Vertrieb dieser Gabelstapler innerhalb des EWR die ihr durch die Mitsubishi-Marken verliehenen Rechte verletzen. Die Entfernung der mit diesen Marken identischen Zeichen ohne ihre Zustimmung stelle eine Umgehung des Rechts des Inhabers der Marke dar, das erstmalige Inverkehrbringen der mit dieser Marke versehenen Waren im EWR zu steuern, und beeinträchtige die Funktion der Marke, auf Herkunft und Qualität hinzuweisen, sowie ihre Investitions- und Werbefunktion. Der Verbraucher könne die Mitsubishi-Gabelstapler trotz der Entfernung der Marken weiterhin erkennen.
- 19 Duma und GSI beriefen sich u. a. darauf, dass sie als Hersteller der Gabelstapler anzusehen seien, die sie außerhalb des EWR kauften, weil sie Änderungen daran vornähmen, um sie an die unionsrechtlichen Vorschriften anzupassen, und dass sie folglich berechtigt gewesen seien, auf den Gabelstaplern ihre eigenen Zeichen anzubringen.
- 20 Das vorliegende Gericht hat hinsichtlich der Parallel-Einfuhr der mit den Mitsubishi-Marken versehenen Gabelstapler in den EWR eine Verletzung des Markenrechts bejaht und den Anträgen von Mitsubishi und von MCFE insoweit stattgegeben. Zur Einfuhr und zum Inverkehrbringen der aus Nicht-EWR-Staaten stammenden Mitsubishi-Gabelstapler, auf denen die mit den Mitsubishi-Marken identischen Zeichen entfernt und neue Zeichen angebracht worden waren, in den bzw. im EWR seit dem 20. November 2009 hat es festgestellt, dass sich der Gerichtshof noch nicht dazu geäußert habe, ob Vorgehensweisen wie die von Duma und GSI eine Benutzung darstellten, die der Markeninhaber verbieten könne, dass sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs jedoch Anhaltspunkte ergäben, die für eine Bejahung dieser Frage sprächen.
- 21 Unter diesen Umständen hat der Hof van beroep te Brussel (Berufungsgericht Brüssel) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. a) Umfassen Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 das Recht des Markeninhabers, sich dem zu widersetzen, dass ein Dritter ohne seine Zustimmung alle auf den Waren angebrachten, mit den Marken identischen Zeichen entfernt (debranding), wenn es sich um Waren handelt, die – wie in das Zolllagerverfahren überführte Waren – noch nicht im EWR vertrieben worden sind, und die Entfernung durch den Dritten im Hinblick auf die Einfuhr oder das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im EWR erfolgt?
  - b) Hängt die Beantwortung der Frage 1a davon ab, ob die Einfuhr oder das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum unter einem vom Dritten angebrachten eigenen Erkennungszeichen erfolgt (rebranding)?
  2. Wirkt es sich auf die Beantwortung der Frage 1 aus, wenn die so eingeführten oder in den Verkehr gebrachten Waren nach dem äußeren Erscheinungsbild oder Modell vom relevanten Durchschnittsverbraucher noch immer als vom Markeninhaber stammend identifiziert werden?

### **Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens**

- 22 Mit Schriftsatz, der am 20. Juni 2018 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen ist, hat Mitsubishi beantragt, nach Art. 83 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens zu beschließen. Diesen Antrag begründet Mitsubishi im Wesentlichen damit, dass die Schlussanträge des Generalanwalts auf der unrichtigen Erwägung beruhten, dass die Benutzung im geschäftlichen Verkehr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 eine positive und sichtbare Handlung voraussetze. Darüber hinaus werde in diesen Schlussanträgen nicht auf ihr Vorbringen, dass die Entfernung der Zeichen die verschiedenen Funktionen der Marke beeinträchtige, eingegangen.

- 23 Nach Art. 83 seiner Verfahrensordnung kann der Gerichtshof jederzeit nach Anhörung des Generalanwalts die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beschließen, insbesondere wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält, wenn eine Partei nach Abschluss des mündlichen Verfahrens eine neue Tatsache unterbreitet hat, die von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung des Gerichtshofs ist, oder wenn ein zwischen den Parteien oder den in Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union bezeichneten Beteiligten nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist.
- 24 Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Es wird nämlich keine neue Tatsache angeführt. Mitsubishi konnte zudem, wie die anderen Beteiligten, die am vorliegenden Verfahren teilgenommen haben, sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Verfahren die tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte darlegen, die sie als für die Beantwortung der vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen, insbesondere zum Begriff „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, maßgeblich erachtete. Daher ist der Gerichtshof nach Anhörung des Generalanwalts der Auffassung, dass er über alle entscheidungserheblichen Informationen verfügt.
- 25 Im Übrigen ist hinsichtlich der von Mitsubishi geübten Kritik an den Schlussanträgen des Generalanwalts zum einen darauf hinzuweisen, dass die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union und seine Verfahrensordnung keine Möglichkeit für die Beteiligten vorsehen, eine Stellungnahme zu den Schlussanträgen des Generalanwalts einzureichen (Urteil vom 20. Dezember 2017, *Acacia und D’Amato*, C-397/16 und C-435/16, EU:C:2017:992, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 26 Zum anderen hat der Generalanwalt nach Art. 252 Abs. 2 AEUV die Aufgabe, öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union seine Mitwirkung erforderlich ist. Der Gerichtshof ist dabei weder an die Schlussanträge des Generalanwalts noch an ihre Begründung gebunden. Dass eine Partei nicht mit den Schlussanträgen des Generalanwalts einverstanden ist, kann folglich unabhängig von den darin untersuchten Fragen für sich genommen kein Grund sein, der die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens rechtfertigt (Urteil vom 20. Dezember 2017, *Acacia und D’Amato*, C-397/16 und C-435/16, EU:C:2017:992, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 27 Aufgrund dieser Erwägungen sieht der Gerichtshof keine Veranlassung, die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens anzuordnen.

### **Zu den Vorlagefragen**

- 28 Mit seinen beiden Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass sich der Inhaber einer Marke dem widersetzen kann, dass ein Dritter – wie im Ausgangsverfahren – ohne seine Zustimmung auf in das Zolllagerverfahren überführten Waren im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im EWR, wo sie noch nie vertrieben wurden, alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und andere Zeichen anbringt.
- 29 Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, die inhaltlich identisch sind, sind gleich auszulegen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 19. Februar 2009, *UDV North America*, C-62/08, EU:C:2009:111, Rn. 42).
- 30 Die Richtlinie 2008/95, mit der die Richtlinie 89/104 kodifiziert wurde, verfolgt ausweislich ihres ersten und ihres zweiten Erwägungsgrundes das Ziel, die Unterschiede zwischen den Markenrechten der Mitgliedstaaten abzubauen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt verfälscht werden können. Das

Markenrecht ist also ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das das Unionsrecht schaffen und erhalten will. In einem solchen System müssen die Unternehmen in der Lage sein, die Kunden durch die Qualität ihrer Waren oder ihrer Dienstleistungen an sich zu binden, was Kennzeichen voraussetzt, mit denen sich diese identifizieren lassen (Urteil vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, Rn. 46 und 47 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

- 31 Ferner beschränken Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 und Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 die Erschöpfung des dem Inhaber der Marke verliehenen Rechts auf die Fälle, in denen die Waren im EWR in den Verkehr gebracht wurden. Sie ermöglichen es dem Markeninhaber, seine Waren außerhalb des EWR zu vertreiben, ohne dass hierdurch seine Rechte innerhalb des EWR erschöpft werden. Durch die Klarstellung, dass das Inverkehrbringen außerhalb des EWR nicht sein Recht erschöpft, der ohne seine Zustimmung unternommenen Einfuhr dieser Waren zu widersprechen, hat der Unionsgesetzgeber somit dem Markeninhaber gestattet, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren im EWR zu kontrollieren (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 16. Juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, EU:C:1998:374, Rn. 26, vom 20. November 2001, Zino Davidoff und Levi Strauss, C-414/99 bis C-416/99, EU:C:2001:617, Rn. 32 und 33, sowie vom 18. Oktober 2005, Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, Rn. 33).
- 32 Insoweit hat der Gerichtshof wiederholt hervorgehoben, dass es, um den Schutz der von der Marke gewährten Rechte sicherzustellen, entscheidend ist, dass der Inhaber einer in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eingetragenen Marke das erste Inverkehrbringen der mit dieser Marke versehenen Waren im EWR kontrollieren kann (Urteile vom 15. Oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel u. a., C-324/08, EU:C:2009:633, Rn. 32, vom 12. Juli 2011, L'Oréal u. a., C-324/09, EU:C:2011:474, Rn. 60, und vom 16. Juli 2015, TOP Logistics u. a., C-379/14, EU:C:2015:497, Rn. 31). Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich ferner, dass sich dieses Recht auf jedes einzelne Exemplar der Ware erstreckt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 1. Juli 1999, Sebago und Maison Dubois, C-173/98, EU:C:1999:347, Rn. 19 und 20, sowie vom 3. Juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, EU:C:2010:313, Rn. 31).
- 33 Zudem gewähren Art. 5 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dem Inhaber der eingetragenen Marke ein ausschließliches Recht, das es dem Inhaber gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b dieser Richtlinie und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b dieser Verordnung gestattet, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, oder 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 oder 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.
- 34 Der Gerichtshof hatte wiederholt Gelegenheit, festzustellen, dass das ausschließliche Recht des Markeninhabers gewährt wurde, um ihm den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber dieser Marke zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann, und dass die Ausübung dieses Rechts somit auf Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Zu diesen Funktionen gehören nicht nur die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, sondern auch ihre anderen Funktionen, wie insbesondere die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder dieser Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, Rn. 51, vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 58, vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 77 und 79, sowie vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, Rn. 37 und 38).



- 35 In Bezug auf diese Funktionen ist daran zu erinnern, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 82 und die dort angeführte Rechtsprechung). Sie dient insbesondere dem Ausweis dessen, dass die mit ihr versehenen Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens, dem sich die Verantwortung für ihre Qualität zuordnen lässt, hergestellt oder geliefert worden sind, damit sie ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs erfüllen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, Rn. 48, und vom 12. Juli 2011, L'Oréal u. a., C-324/09, EU:C:2011:474, Rn. 80).
- 36 Die Investitionsfunktion der Marke bedeutet, dass der Markeninhaber die Möglichkeit hat, die Marke einzusetzen, um einen Ruf zu erwerben oder zu wahren, der geeignet ist, durch verschiedene Geschäftsmethoden Verbraucher anzuziehen und zu binden. Benutzt also ein Dritter, etwa ein Mitbewerber des Inhabers einer Marke, ein mit dieser identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, und wird es dadurch dem Markeninhaber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen oder zu binden, wird durch diese Benutzung die Investitionsfunktion der Marke beeinträchtigt. Der Markeninhaber darf eine solche Benutzung daher nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 oder, im Fall einer Unionsmarke, nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 verbieten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, Rn. 60 bis 62).
- 37 Die Werbefunktion der Marke besteht darin, eine Marke für Zwecke der Werbung einzusetzen, um den Verbraucher zu informieren oder zu überzeugen. Der Inhaber einer Marke darf es daher insbesondere verbieten, dass ohne seine Zustimmung ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn durch diese Benutzung seine Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen, beeinträchtigt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 91 und 92).
- 38 Zum Begriff „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ hat der Gerichtshof bereits festgestellt, dass die in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 und in Art. 9 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltene Aufzählung von Benutzungsformen, die der Markeninhaber verbieten kann, nicht erschöpfend ist (vgl. Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, Rn. 38, vom 25. Januar 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, Rn. 16, und vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 65) und ausschließlich aktive Handlungen Dritter umfasst (vgl. Urteil vom 3. März 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, Rn. 40).
- 39 Der Gerichtshof hat auch darauf hingewiesen, dass die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr voraussetzt, dass sie im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. Urteil vom 16. Juli 2015, TOP Logistics u. a., C-379/14, EU:C:2015:497, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung). Er hat klargestellt, dass die Begriffe „benutzen“ und „im geschäftlichen Verkehr“ nicht dahin ausgelegt werden können, dass sie nur auf unmittelbare Beziehungen zwischen einem Händler und einem Verbraucher abstellen, und insbesondere, dass eine Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens dann vorliegt, wenn der betreffende Wirtschaftsteilnehmer dieses Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt (vgl. Urteil vom 16. Juli 2015, TOP Logistics u. a., C-379/14, EU:C:2015:497, Rn. 40 und 41 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

- 40 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass Duma und GSI ohne die Zustimmung von Mitsubishi außerhalb des EWR Mitsubishi-Gabelstapler erwerben, die sie in das Gebiet des EWR einführen, wo sie sie in das Zolllagerverfahren überführen. Noch während sich diese Waren in diesem Verfahren befinden, entfernen Duma und GSI die mit den Mitsubishi-Marken identischen Zeichen vollständig von den Waren, nehmen Veränderungen vor, um sie in Einklang mit dem geltenden Unionsrecht zu bringen, ersetzen die Kennzeichnungsschilder und Seriennummern, bringen auf den Waren ihre eigenen Zeichen an und führen sie sodann in den EWR ein und vertreiben sie inner- und außerhalb des EWR.
- 41 Anders als in den Rechtssachen, in denen die in Rn. 31 des vorliegenden Urteils angeführten Urteile ergangen sind, sind die im Ausgangsverfahren betroffenen Waren also nicht mit den fraglichen Marken versehen, wenn sie in den EWR eingeführt und innerhalb des EWR vertrieben werden, nachdem sie in das Zolllagerverfahren übergeführt worden waren. Anders auch als in den Urteilen, die in den Rn. 34 bis 39 des vorliegenden Urteils angeführt wurden, benutzen die Dritten zu diesem Zeitpunkt offenbar in keiner Weise Zeichen, die mit den fraglichen Marken identisch oder ihnen ähnlich sind, insbesondere nicht in ihrer kommerziellen Kommunikation. Dies unterscheidet das Ausgangsverfahren auch von den Umständen, die in Rn. 86 des vom vorlegenden Gericht angeführten Urteils vom 8. Juli 2010, *Portakabin* (C-558/08, EU:C:2010:416), dargestellt sind, wo der Gerichtshof ausgeführt hat, dass dann, wenn der Wiederverkäufer die Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers von den Waren entfernt und durch ein Etikett mit dem Namen des Wiederverkäufers ersetzt, so dass die Marke des Herstellers der Waren völlig unkenntlich gemacht wird, der Markeninhaber berechtigt ist, sich der Benutzung seiner Marke durch den Wiederverkäufer in Anzeigen für den Wiederverkauf zu widersetzen, weil dies die wesentliche Funktion der Marke beeinträchtigt.
- 42 Gleichwohl ist erstens darauf hinzuweisen, dass die Entfernung von mit der Marke identischen Zeichen verhindert, dass die Waren, für die diese Marke eingetragen ist, dann, wenn sie erstmals im EWR in den Verkehr gebracht werden, mit dieser Marke versehen sind, und damit dem Markeninhaber das ihm nach der in Rn. 31 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung zustehende Recht nimmt, das erstmalige Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren im EWR zu kontrollieren.
- 43 Zweitens beeinträchtigen die – im Hinblick auf das erstmalige Inverkehrbringen der Waren im EWR erfolgende – Entfernung der mit der Marke identischen Zeichen und die Anbringung neuer Zeichen auf den Waren die Funktionen der Marke.
- 44 Was die Funktion als Herkunftshinweis angeht, genügt der Hinweis, dass der Gerichtshof in Rn. 48 des Urteils vom 16. Juli 2015, *TOP Logistics u. a.* (C-379/14, EU:C:2015:497), bereits festgestellt hat, dass jede Handlung eines Dritten, die den Inhaber einer in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eingetragenen Marke an der Ausübung seines Rechts, das erste Inverkehrbringen von mit dieser Marke versehenen Waren im EWR zu kontrollieren, hindert, naturgemäß eine Beeinträchtigung dieser Hauptfunktion der Marke darstellt.
- 45 Das vorliegende Gericht fragt, welche Auswirkung es haben kann, wenn die eingeführten oder in den Verkehr gebrachten Waren wegen ihres äußeren Erscheinungsbilds oder ihres Modells vom maßgeblichen Durchschnittsverbraucher noch als solche des Markeninhabers identifiziert werden können. Die maßgeblichen Verbraucher würden die Gabelstapler nämlich weiterhin als Mitsubishi-Gabelstapler erkennen, obwohl die mit der Marke identischen Zeichen entfernt und neue Zeichen angebracht worden seien. Insoweit ist festzustellen, dass die wesentliche Funktion der Marke zwar unabhängig von diesem Umstand beeinträchtigt werden kann, dass dieser Umstand gleichwohl geeignet erscheint, die Wirkungen einer solchen Beeinträchtigung zu verstärken.
- 46 Ferner nehmen die Entfernung der mit der Marke identischen Zeichen und die Anbringung neuer Zeichen auf den Waren dem Markeninhaber die Möglichkeit, die Kunden durch die Qualität seiner Waren zu binden und beeinträchtigen die Investitions- und die Werbefunktion der Marke, wenn die

fragliche Ware – wie im vorliegenden Fall – noch nicht unter der Marke des Inhabers von diesem oder mit seiner Zustimmung auf diesem Markt in den Verkehr gebracht wurde. Dadurch, dass die Waren des Markeninhabers in den Verkehr gebracht werden, bevor dieser sie, mit der Marke versehen, in den Verkehr gebracht hat, so dass die Verbraucher diese Waren kennen, bevor sie sie mit der Marke in Verbindung bringen können, kann es dem Markeninhaber nämlich wesentlich erschwert werden, die Marke zum Erwerb eines Rufs, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden, und als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen. Ferner nehmen solche Verhaltensweisen dem Markeninhaber die Möglichkeit, durch ein erstmaliges Inverkehrbringen im EWR den wirtschaftlichen Wert der mit der Marke versehenen Ware und somit seine Investition zu realisieren.

- 47 Drittens verstößt es gegen das Ziel, einen unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten, wenn Dritte ohne Zustimmung des Markeninhabers die mit der Marke identischen Zeichen entfernen und neue Zeichen auf den Waren anbringen, um diese unter Umgehung des Rechts des Inhabers, die Einfuhr der mit seiner Marke versehenen Waren zu verbieten, in den EWR einzuführen bzw. dort in den Verkehr zu bringen, und dadurch das Recht des Markeninhabers, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren in den EWR zu kontrollieren, und die Funktionen der Marke beeinträchtigt werden.
- 48 Schließlich ist in Anbetracht der in Rn. 38 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung zum Begriff „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ darauf hinzuweisen, dass der Vorgang, der darin besteht, dass der Dritte die mit der Marke identischen Zeichen entfernt, um seine eigenen Zeichen anzubringen, eine aktive Handlung dieses Dritten darstellt, die – da sie im Hinblick auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im EWR und somit im Zusammenhang mit einer geschäftlichen Tätigkeit erfolgt, die auf einen wirtschaftlichen Vorteil im Sinne der in Rn. 39 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung gerichtet ist – als Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr angesehen werden kann.
- 49 Aus all diesen Gründen ist festzustellen, dass sich der Inhaber der Marke gemäß Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 solchen Vorgehensweisen widersetzen kann.
- 50 Dabei ist unerheblich, dass die Entfernung der mit der Marke identischen Zeichen und die Anbringung neuer Zeichen stattfinden, während sich die Waren noch im Zollagerverfahren befinden, da diese Vorgänge im Hinblick auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen dieser Waren in den bzw. im EWR erfolgen, was in der Ausgangsrechtssache dadurch belegt wird, dass Duma und GSI Änderungen an den Gabelstaplern vornehmen, um sie in Einklang mit den geltenden Vorschriften des Unionsrechts zu bringen, und überdies dadurch, dass die Waren anschließend zumindest teilweise tatsächlich in den EWR eingeführt bzw. dort in den Verkehr gebracht werden.
- 51 In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass der Inhaber gemäß Art. 9 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung, die ab dem 23. März 2016 auf den dem Ausgangsverfahren zugrunde liegenden Sachverhalt anwendbar ist, nunmehr berechtigt ist, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union zu verbringen ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Dieses Recht des Inhabers erlischt nur, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine Unionsmarke verletzt wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.
- 52 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass sich der Inhaber einer Marke dem widersetzen kann, dass ein Dritter – wie im Ausgangsverfahren – ohne seine Zustimmung auf in das

Zollagerverfahren überführten Waren im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im EWR, wo sie noch nie vertrieben wurden, alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und andere Zeichen anbringt.

### **Kosten**

- 53 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 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.

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

**Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem widersetzen kann, dass ein Dritter – wie im Ausgangsverfahren – ohne seine Zustimmung auf in das Zollagerverfahren überführten Waren im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), wo sie noch nie vertrieben wurden, alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und andere Zeichen anbringt.**

Unterschriften