



# Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN  
LAILA MEDINA  
vom 21. September 2023<sup>1</sup>

**Rechtssache C-334/22**

**Audi AG**  
**gegen**  
**GQ**

(Vorabentscheidungsersuchen des Sąd Okręgowy w Warszawie [Regionalgericht Warschau, Polen])

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Verordnung (EU) 2017/1001 – Art. 9 Abs. 2 und 3 – Rechte aus einer Unionsmarke – Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten im Geschäftsverkehr – Autoersatzteile – Kühlergrills – Montageteil zum Einsetzen des Emblems des Automobilherstellers – Art. 14 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 – Begrenzung der Wirkungen der Unionsmarke – Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, um auf den Zweck einer Ware als Zubehör oder Ersatzteil hinzuweisen – Anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel – Beurteilungskriterien“

## **I. Einleitung**

1. Dieses Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 9 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2017/1001<sup>2</sup> sowie von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 dieser Verordnung.
2. Es ergeht in einem Verfahren zwischen der Audi AG, einem Hersteller von Automobilen und Automobilzubehör, und GQ, einem Großhändler für Ersatzteile, der diese Teile über eine Webseite verkauft. Der Rechtsstreit betrifft eine angebliche Verletzung der Rechte, die der Audi AG durch eine Unionsbildmarke, deren Inhaberin sie ist, verliehen wurden, durch GQ.
3. Im vorliegenden Fall geht es um den Schutzzweck des ausschließlichen Rechts, das eine Unionsmarke ihrem Inhaber verleiht, und um die Beschränkungen der Wirkungen dieser Marke, um einem Dritten zu ermöglichen, sie im Geschäftsverkehr zu benutzen. Der Fall bietet dem Gerichtshof Gelegenheit, seine Rechtsprechung zur Auslegung der Verordnung 2017/1001 in Bezug auf die Vermarktung von Ersatzteilen, insbesondere für Autos, zu präzisieren.

<sup>1</sup> Originalsprache: Englisch.

<sup>2</sup> Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1).

## II. Rechtlicher Rahmen

### A. Verordnung 2017/1001

4. In Art. 9 („Rechte aus der Unionsmarke“) der Verordnung 2017/1001 sieht vor:

„(1) Mit der Eintragung einer Unionsmarke erwirbt ihr Inhaber ein ausschließliches Recht an ihr.

(2) Der Inhaber dieser Unionsmarke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn

- a) das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist;
- b) 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;

...

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden,

- a) das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
- b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in 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;

...“

5. Art. 14 („Beschränkung der Wirkungen der Unionsmarke“) der Verordnung 2017/1001 bestimmt:

„(1) Die Unionsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen:

...

- c) die Unionsmarke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

## **B. Verordnung (EG) Nr. 6/2002**

6. Art. 19 („Rechte aus dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster“) der Verordnung (EG) Nr. 6/2002<sup>3</sup> bestimmt:

„(1) Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewährt seinem Inhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Die erwähnte Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Benutzung eines Erzeugnisses, in das das Muster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, oder den Besitz des Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.

...“

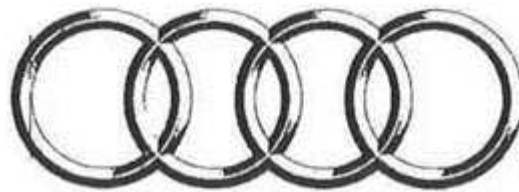
7. Art. 110 („Übergangsbestimmungen“) der Verordnung Nr. 6/2002 sieht vor:

„(1) Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem auf Vorschlag der Kommission Änderungen zu dieser Verordnung in Kraft treten, besteht für ein Muster, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses im Sinne des Artikels 19 Absatz 1 mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

...“

## **III. Sachverhalt und Vorlagefragen**

8. Die Klägerin, die Audi AG, ist ein Unternehmen mit Sitz in Ingolstadt (Deutschland), das ausschließliche Rechte an der nachstehend abgebildeten, unter der Nr. 000018762 u. a. in Klasse 12 der Nizza-Klassifikation (Fahrzeuge, Ersatzteile, Fahrzeugzubehör) eingetragenen Unionsbildmarke hat. Die Marke ist ein Zeichen, das aus vier horizontal nebeneinander gestellten und sich überlappenden Ringen besteht, das die Klägerin vervielfältigt und als ihr Emblem benutzt:



9. Der Beklagte, GQ, ist eine natürliche Person und im Verkauf von Autoersatzteilen tätig. Er bietet diese Waren Kunden nicht direkt an, sondern verkauft sie an andere Händler. Von 1986 bis 2017 bewarb der Beklagte auf seiner Webseite Kühlergrills, die für Audi-Modelle der 1980er und 1990er Jahre gestaltet und gedacht waren, und bot sie zum Kauf an. Diese Kühlergrills hatten, wie die Original-Kühlergrills, eine eingeschnittene Stelle, die für die Anbringung des Emblems des Automobilherstellers vorgesehen war und die dem Erscheinungsbild der Unionsmarke der Klägerin entsprach.

<sup>3</sup> Verordnung des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. 2002, L 3, S. 1).

10. Seit 2017 reichte die Klägerin Klagen gegen die Beklagte ein, die darauf abzielten, das Angebot zum Verkauf von nachgebauten Ersatzteilen zu unterbinden, bei denen die Form bestimmter Elemente der Marke der Klägerin teilweise oder vollständig entsprach. Insbesondere beantragte die Klägerin im Mai 2020 beim Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionalgericht Warschau), dem vorlegenden Gericht, eine einstweilige Verfügung, um dem Beklagten zu verbieten, nachgebaute Kühlergrills mit einem Zeichen, das mit ihrer Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, zu importieren, anzubieten, zu vermarkten und zu bewerben. Die Klägerin beantragte auch die Vernichtung von 70 solcher Fahrzeugkühlerabdeckungen, die vom Zoll beschlagnahmt worden waren.

11. Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts muss es für eine Entscheidung in dieser Sache klären, ob sich der Schutzzumfang der Unionsmarke der Klägerin – die dem Gericht zufolge eine hohe Unterscheidungskraft besitzt, in Polen allgemein bekannt ist und eindeutig mit der Klägerin in Verbindung gebracht wird – auch auf das Teil erstreckt, mit dem das Emblem des Automobilherstellers auf einem Kühlergrill angebracht und befestigt werden kann und das in seiner Form mit dieser Marke identisch ist oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.

12. Insbesondere bezweifelt das vorlegende Gericht erstens, ob das Teil für die Anbringung und die Befestigung des Emblems des Automobilherstellers auf einem Kühlergrill die Funktion einer Marke erfüllt, nämlich einen Hinweis auf die Herkunft der Ware zu geben. Dieser Zweifel ergibt sich selbst dann, wenn man annimmt, dass das besagte Teil der Form des Emblems des Automobilherstellers entspricht und daher als mit der Unionsmarke identisch oder ihr wenigstens zum Verwechseln ähnlich angesehen werden kann.

13. In diesem Zusammenhang weist das vorlegende Gericht den Gerichtshof darauf hin, dass es im Unionsmarkenrecht keine Art. 110 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 entsprechende Vorschrift – die Reparaturklausel – gibt, die in Bezug auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster den Schutz für ein Geschmacksmuster ausschließt, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen. Des Weiteren ist es der Ansicht, dass sich die Auslegung von Art. 9 Abs. 2 und 3 der Verordnung 2017/1001 vom Zweck des Unionsmarkenrechts leiten lassen sollte, unverfälschten Wettbewerb und das Interesse der Verbraucher zu schützen, beim Kauf zwischen Original- oder Nachbauersatzteilen wählen zu können.

14. Wenn akzeptiert würde, dass das Bauelement für das Einsetzen und Anbringen des Emblems des Automobilherstellers auf einem Kühlergrill die Funktion einer Marke erfüllt, würde sich nach Ansicht des vorlegenden Gerichts zweitens die Frage stellen, ob Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 einem Verkäufer von Ersatzteilen erlaubt, nachgebaute Kühlergrills mit einem solchen Element zu vermarkten. Für den Fall, dass dies bejaht wird, fragt sich das vorlegende Gericht, welche Beurteilungskriterien zur Klärung der Frage angewendet werden sollten, ob die Benutzung der Unionsmarke mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel in Einklang steht, wie es von Art. 14 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 verlangt wird.

15. Unter diesen Umständen hat der Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionalgericht Warschau) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

- a) Ist Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen, dass er dem entgegensteht, dass ein Inhaber einer Marke bzw. ein Gericht einem Dritten verbietet, im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Unionsmarke identisches oder zum Verwechseln ähnliches Zeichen bei Kraftfahrzeuersatzteilen (Kühlerabdeckungen/Kühlergrills) zu benutzen, wenn es sich um die Anbringung für ein Autozubehör (ein die Unionsmarke wiedergebendes Emblem) handelt und

wenn es technisch möglich ist, das Originalemblem, das die Unionsmarke wiedergibt, auf dem Autoersatzteil (Kühlerabdeckung/Kühlergrill) anzubringen, ohne auf diesem Teil ein mit der Unionsmarke identisches oder zum Verwechseln ähnliches Zeichen abzubilden,

oder

wenn es technisch nicht möglich ist, das Originalemblem, das die Unionsmarke wiedergibt, auf dem Autoersatzteil (Kühlerabdeckung/Kühlergrill) anzubringen, ohne auf diesem Teil ein mit der Unionsmarke identisches oder zum Verwechseln ähnliches Zeichen abzubilden?

Falls eine der Fragen unter a) bejaht wird:

- b) Welche Beurteilungskriterien müssen in derartigen Fällen angewandt werden, um feststellen zu können, ob die Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe entspricht?
- c) Sind Art. 9 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 3 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 dahin gehend auszulegen, dass die Marke keine Kennzeichnungsfunktion erfüllt, wenn es sich bei der Marke um ein Element der Form eines Autoteils handelt und eine der Reparaturklausel von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 entsprechende Regelung in der Verordnung 2017/1001 fehlt?
- d) Sind Art. 9 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 3 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 dahin gehend auszulegen, dass das Befestigungselement, selbst wenn es identisch mit einer Marke oder ihr zum Verwechseln ähnlich ist, nicht wie eine Marke behandelt werden kann, die eine Kennzeichnungsfunktion erfüllt, wenn es sich bei dem Befestigungselement für die Marke, das durch seine Form die Marke abbildet oder ihr zum Verwechseln ähnlich ist, um ein Element der Form eines Autoteils handelt und eine der Reparaturklausel von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 entsprechende Regelung in der Verordnung 2017/1001 fehlt?

#### IV. Würdigung

16. Mit seinen Fragen möchte das vorlegende Gericht erstens wissen, ob Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 dahin ausgelegt werden kann, dass ein Verkäufer von nachgebauten Autoersatzteilen, namentlich Kühlergrills, diese Teile vermarkten darf, wenn sie ein Bauelement enthalten, das für das Anbringen und Befestigen des Emblems eines Automobilherstellers bestimmt und seiner Form nach mit der Unionsmarke dieses Herstellers identisch ist oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.

17. Das vorlegende Gericht stellt diese Frage unter Verweis auf zwei plausible Fallgestaltungen, d. h. je nachdem, ob es technisch möglich oder technisch unmöglich ist, das Emblem dieses Herstellers ohne Wiedergabe seiner Marke anzubringen und zu befestigen (Frage a). Sollte diese Frage für beide oder eine dieser Möglichkeiten bejaht werden, fragt sich das vorlegende Gericht sodann, anhand welcher Beurteilungskriterien zu prüfen ist, ob diese Benutzung, wie von Art. 14 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 verlangt, den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht (Frage b).

18. Zweitens möchte das vorlegende Gericht wissen, ob das Bauelement in einem Kühlergrill, das dazu dient, das Emblem des Automobilherstellers anzubringen und zu befestigen, und das daher die Form einer Unionsbildmarke dieses Herstellers wiedergibt, als Marke angesehen werden kann, die die Hinweisfunktion auf die Herkunft nach Art. 9 Abs. 2 und 3 der Verordnung 2017/1001 erfüllt (Fragen c und d)<sup>4</sup>.

19. Die Prüfung der Voraussetzungen für die Anwendung der Beschränkungen des ausschließlichen Rechts aus der Unionsmarke, wie sie in Art. 14 der Verordnung 2017/1001 vorgesehen sind, ist nur insofern relevant, als eine Verletzung dieses ausschließlichen Rechts vorliegt, dessen Umfang in Art. 9 der Verordnung 2017/1001 definiert wird<sup>5</sup>. Aus diesem Grund werde ich zunächst die Fragen c und d zusammen und danach die Fragen a und b beantworten.

#### **A. Fragen c und d**

20. Die Fragen c und d betreffen die Auslegung von Art. 9 Abs. 2 und 3 der Verordnung 2017/1001. Im Kern muss der Gerichtshof für beide Fragen klären, ob die Einfügung eines Bauelements in einen Kühlergrill, das für das Einsetzen und Anbringen des Emblems des Automobilherstellers bestimmt ist und die Form einer Unionsmarke dieses Herstellers wiedergibt, eine Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne dieser Bestimmungen darstellt.

21. Als Vorbemerkung ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 der Inhaber mit der Eintragung einer Unionsmarke ausschließliche Rechte erwirbt, die nach Art. 9 Abs. 2 dieser Verordnung den Inhaber berechtigen, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

22. Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 zählt nicht abschließend die Arten der Benutzung auf, die vom Inhaber einer Unionsmarke verboten werden können. Nach dieser Vorschrift ist es verboten, das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen (Buchst. a), unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen (Buchst. b) und Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen (Buchst. c)<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> In den Fragen c und d unterscheidet das vorlegende Gericht, soweit es darum geht, ob die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Marke die Kennzeichnungsfunktion erfüllt, danach, ob i) es sich bei dieser Marke um ein Element der Form eines Autoteils handelt und ii) diese Marke Teil des Befestigungselements ist, das in der Form eines Autoteils enthalten ist. Die Parteien sind damit einverstanden, dass die Fragen c und d so wie hier umformuliert werden können.

<sup>5</sup> Vgl. hierzu auch Hasselblatt, G. N. (Hrsg.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, S. 431.

<sup>6</sup> Die Fragen c und d des vorlegenden Gerichts beziehen sich nur auf Art. 9 Abs. 3 Buchst. a der Verordnung 2017/1001. Allerdings ist es in Anbetracht des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens, wie er in der Vorlageentscheidung dargestellt wird, offensichtlich, dass Art. 9 Abs. 3 Buchst. b und c dieser Verordnung für die Zwecke des vorliegenden Verfahrens auch berücksichtigt werden sollten.

23. Der Gerichtshof hat wiederholt entschieden, dass das ausschließliche Recht des Markeninhabers dazu dient, um ihm den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber dieser Marke zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Die Ausübung dieses Rechts muss somit auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Zu diesen Funktionen gehört 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<sup>7</sup>.

24. Daraus folgt, dass der Inhaber einer Unionsmarke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr zum Verwechseln ähnlich sehenden Zeichens nicht auf der Grundlage von Art. 9 der Verordnung 2017/1001 widersprechen kann, wenn diese Benutzung keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann<sup>8</sup>.

25. Im vorliegenden Fall ist erstens hervorzuheben, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Waren nachgebaute Kühlergrills für Autos sind, die im Einklang mit dem Gebrauchsmusterrecht die Originalmodelle wiedergeben<sup>9</sup>. Diese Grills sind Ersatzteile, die dazu bestimmt sind, den Kühler des Autos als Teil des Kühlungssystems des Motors zu verdecken und zu schützen. Kühlergrills sind äußerliche und sichtbare Teile der Karosserie eines Autos und wirken sich erheblich auf sein vorderes Erscheinungsbild aus. Aufgrund ihrer Position werden sie bei einem Frontalzusammenstoß sehr leicht beschädigt. Außerdem ist es bei Automobilherstellern üblich, die Kühlergrills ihrer Fahrzeuge so zu gestalten, dass sie ein Bauelement für das Einsetzen und Anbringen ihres Emblems, oft verchromt, enthalten, das eine zuvor eingetragene Marke wiedergibt, deren Inhaber sie sind.

26. Die Stelle für das Einsetzen und Anbringen des Emblems des Automobilherstellers ist Teil des Kühlergrills und für gewöhnlich in der Mitte des oberen Drittels der Fahrzeugfrontseite. Dieses Bauelement wird durch eine eingeschnittene Stelle für das Einsetzen des Emblems und eine Reihe von Öffnungen für die Anbringung gebildet. Desgleichen hat die Rückseite des Emblems Stifte für die Befestigung des Emblems am Kühlergrill. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass sich die Frage, die vom vorlegenden Gericht im vorliegenden Fall gestellt wird, nicht auf die Wiedergabe des Emblems eines Automobilherstellers als solches bezieht, sondern auf die Stelle, an der dieses Zubehörteil am Kühlergrill befestigt werden soll und die *per definitionem* eine Form hat, die den Umriss des Emblems selbst nachzeichnet.

27. Zweitens ist hinsichtlich der Frage, ob ein Bauelement wie das zuvor beschriebene ein Zeichen darstellt, das die Funktionen einer Marke beeinträchtigen kann, wie es von der oben in Nr. 24 genannten Rechtsprechung verlangt wird, von vornherein hervorzuheben, dass das Wort „Zeichen“ in Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 in keiner anderen Vorschrift dieser Verordnung definiert wird. Wie die Republik Polen, die Kommission und der Beklagte des Ausgangsverfahrens ausführen, ist allerdings eine wesentliche Voraussetzung des Konzepts des Begriffs „Zeichen“ sein unterschiedlicher und autonomer Charakter im Verhältnis zu der Ware, die damit bezeichnet wird. Mit anderen Worten: Um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass ein Bauelement einer Ware als Zeichen fungiert, muss es als unabhängig und von der Ware selbst unterschiedlich wahrgenommen werden.

<sup>7</sup> Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha und Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

<sup>8</sup> Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung).

<sup>9</sup> Wie oben ausgeführt, vgl. Art. 110 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 mit der „Reparaturklausel“.

28. Dieses Verständnis des Konzepts des Begriffs „Zeichen“ ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs mehrmals bestätigt worden, in der es heißt, wie der Beklagte vorträgt, dass ein Zeichen nicht eine bloße Eigenschaft der betreffenden Ware sein kann<sup>10</sup>. Das bedeutet im Wesentlichen, dass ein Zeichen nicht mit den Bestandteilen der Ware gleichgesetzt werden kann, insbesondere denen, die nur eine spezielle Funktion erfüllen und die, obwohl sie sich auf die Gesamterscheinung der Ware auswirken, nicht als Zeichen wahrgenommen werden.

29. Illustrativ dafür sind die Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Dyson<sup>11</sup>, in denen er im Wesentlichen zu dem Ergebnis kam, dass ein funktionelles Element, das Teil des Erscheinungsbilds einer Ware ist – ein transparenter Behälter an der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers –, nicht die Voraussetzungen für die Bildung eines Zeichens erfüllt, da dieses Element ungeeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden<sup>12</sup>.

30. Das trifft meines Erachtens auf das im Ausgangsverfahren in Rede stehende Bauelement auch zu, das, wie ich in den Nrn. 25 und 26 der vorliegenden Schlussanträge bereits erläutert habe, die Halterung für das Emblem eines Automobilherstellers an einem Kühlergrill darstellt und so selbst Teil der Ware ist und eine rein technische Funktion erfüllt. Diese technische Funktion ist offensichtlich, wenn man bedenkt, dass die eingeschlifene Stelle im Kühlergrill nur für das Einsetzen und Anbringen eines zusätzlichen Zubehörteils – des Emblems – verwendet wird und dass sie, um diesen besonderen Zweck zu erfüllen, notwendigerweise den Konturen dieses Zubehörteils angepasst werden muss.

31. In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass der Zweck von Autoersatzteilen darin besteht, ursprünglich eingebaute Teile zu ersetzen<sup>13</sup>. Im Fall äußerer Teile sind Ersatzteile vornehmlich dazu gedacht, das ursprüngliche Erscheinungsbild des reparierten Fahrzeugs wiederherzustellen. Andernfalls könnte der Austausch eines eingebauten Teils in einem Fahrzeug unter die Praxis des *Tunings* fallen, was einem Fahrzeug auch ein neues Erscheinungsbild geben kann, das sich aber begrifflich von der Reparatur dieses Fahrzeugs für die Zwecke der Wiederherstellung seines ursprünglichen Erscheinungsbilds unterscheidet. Der Gerichtshof hat diese Auffassung bestätigt und hervorgehoben, dass der Zweck einer Reparatur nur durch Bauteile erreicht werden kann, die mit den Originalteilen optisch identisch sind<sup>14</sup>.

32. Meines Erachtens ist es offenkundig, dass nur ein Kühlergrill mit einer Stelle, die so konstruiert ist, dass sie das Einsetzen und Anbringen des Emblems des Automobilherstellers erlaubt, wie es in dem ursprünglichen Kühlergrill gedacht war, es ermöglicht, das ursprüngliche Erscheinungsbild des Fahrzeugs nachzubilden. Folglich können Kühlergrills als Ersatzteil das ursprüngliche Erscheinungsbild eines Fahrzeugs nur dann wiederherstellen, wenn die Stelle für die Befestigung des Emblems die in dem ursprünglichen Grill vorgesehene Stelle getreu wiedergibt. Es ist hervorzuheben, dass im Gegensatz zu anderen Ersatzteilen wie Felgen und Radkappen ein Kühlergrill wegen seiner Position an der Vorderseite der Karosserie eines Fahrzeugs eine vollständige Wiederherstellung des Erscheinungsbilds eines Fahrzeugs nur dann

<sup>10</sup> Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 27).

<sup>11</sup> Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Dyson (C-321/03, EU:C:2006:558, Entscheidungsvorschlag).

<sup>12</sup> Ebd. (Nr. 43).

<sup>13</sup> Zur Definition des Begriffs „Ersatzteile“ im Unionsrecht vgl. Art. 1 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung (EU) Nr. 461/2010 der Kommission vom 27. Mai 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor (ABl. 2010, L 129, S. 52), wonach damit „Waren“ gemeint sind, „die in ein Kraftfahrzeug eingebaut oder an ihm angebracht werden und ein Bauteil dieses Fahrzeugs ersetzen“.

<sup>14</sup> Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. Dezember 2017, Acacia und D’Amato (C-397/16 und C-435/16, EU:C:2017:992, Rn. 75).



bewerkstelligen kann, wenn er mit dem ursprünglichen Produkt identisch ist. Dies erklärt, warum Kühlergrills mit einem nicht identischen Erscheinungsbild von unabhängigen Herstellern nur selten auf dem Markt angeboten werden, außer sie sind, wie bereits erwähnt, für *Tuning*-Zwecke gedacht.

33. Des Weiteren ist die Benutzung eines Zeichens für den Hinweis, dass Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen, im Kontext des Handelsverkehrs zu beurteilen<sup>15</sup>. Diese Prüfung ist im Licht der Wahrnehmung und des Urteils des Verbrauchers vorzunehmen, der möglicherweise Ersatzteile für eine bestimmte Automarke kaufen möchte. In diesem Zusammenhang weist das vorliegende Gericht in der Vorlageentscheidung darauf hin, dass der Beklagte des Ausgangsverfahrens ihre Ersatzteile nur an gewerbliche Händler verkauft, die daher als Durchschnittsverbraucher der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Waren anzusehen sind<sup>16</sup>.

34. Interessanterweise wurde vor Kurzem eine empirische Studie, die in einer spezialisierten akademischen Zeitschrift veröffentlicht wurde und die Hauptprämissen des vorliegenden Falls nachbildete, durchgeführt, um zu klären, wie das Vorhandensein der Marke des ursprünglichen Fahrzeugherstellers auf einem Ersatzteil die Wahrnehmung der betrieblichen Herkunft des Ersatzteils und die Qualitätserwartungen von Verbrauchern beeinflusst, insbesondere auf dem polnischen Markt<sup>17</sup>.

35. Erstens kann der Studie zufolge der Kontext, in dem das Zeichen benutzt wird, seine Auswirkung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft einer Ware neutralisieren, insbesondere wenn, wie in der mündlichen Verhandlung des vorliegenden Falls erörtert wurde, die beim Verkauf von Kühlergrills verfügbaren Informationen folgende wesentliche Angaben enthalten: i) den Namen des Produkts und die Fahrzeugmodelle, für die es verwendet werden kann; ii) den Preis pro Stück, der gewöhnlich niedriger ist als das Originalersatzteil; iii) den zusätzlichen Hinweis, dass das vom Händler angebotene Ersatzteil kein Originalersatzteil ist, und iv) den Namen des unabhängigen Herstellers<sup>18</sup>.

36. Zweitens wird in der Studie auf der Grundlage einer durchgeführten Befragung erklärt, dass gewerbliche Händler und Werkstätten „mit großer Mehrheit“ angaben, dass die Ersatzteile aus unabhängiger Quelle stammten, was zeigte, dass diese gewerblichen Verkäufer nicht dazu neigen, in die Irre geführt zu werden, was die Herkunft der Kühlergrills betrifft. Sogar im Fall von Endverbrauchern war der Prozentsatz derjenigen, die auf den ursprünglichen Hersteller tippten, relativ gering. Auf diesen Grundlagen kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Gewerbetreibende die Unionsmarke des ursprünglichen Herstellers im Kontext des Verkaufs von Ersatzteilen aus unabhängigen Quellen als eine Beschreibung der Eigenschaften des Produkts – als ein Element, das einen technischen Zweck erfüllt – wahrzunehmen scheinen, und nicht als einen Hinweis auf die Herkunft<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Urteil vom 23. Februar 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, Rn. 38) (im Folgenden: Urteil BMW).

<sup>16</sup> Auch wenn der Gerichtshof insoweit noch nicht Stellung genommen hat, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht in ständiger Rechtsprechung festgestellt hat, dass Autoersatzteile technisch kompliziert und kostspielig sind und sich grundsätzlich an ein spezialisiertes Fachpublikum richten, so dass dieses Publikum die betreffenden Waren nur nach genauer Untersuchung ihrer Eigenschaften, ihrer Zusammensetzung und ihrer anderen Merkmale erwerben wird. Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juli 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO) (T-792/17, EU:T:2019:533, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

<sup>17</sup> Tischner, A., und Stasiuk, K., „Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding“, *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Nr. 54, 2023, S. 42.

<sup>18</sup> Ebd. (S. 44).

<sup>19</sup> Ebd. (S. 53).

37. Zwar kann eine empirische Studie nicht der einzige entscheidende Faktor für die abschließende Bewertung eines einzelnen Falls im Markenrecht wie dem des Ausgangsverfahrens sein. Allerdings zeigt die oben genannte Studie, dass eine Analyse der Umstände im Einzelfall vorzunehmen ist, um den Grad der Wahrnehmung des in Rede stehenden Zeichens durch die maßgeblichen Verbraucher zu definieren. Zu diesem Zweck sollte u. a. den beim Verkauf des betreffenden Ersatzteils zur Verfügung stehenden Informationen und den speziellen Eigenschaften des fraglichen räumlichen Marktes besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Im Fall von Polen z. B. scheint es zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens unstrittig zu sein, dass immer noch große Mengen gebrauchter und beschädigter Fahrzeuge aus anderen Mitgliedstaaten in diesen Mitgliedstaat eingeführt werden. Vor diesem Hintergrund sind ältere reparaturbedürftige Fahrzeuge auf dem polnischen Automarkt bemerkenswert häufig, was dazu führt, dass der Markt für Reparaturen in diesem Land hochentwickelt und den Verbrauchern bekannt ist, die eine Bereitschaft dafür zeigen, solche alten Fahrzeuge zu reparieren, um ihr ursprüngliches Erscheinungsbild wiederherzustellen<sup>20</sup>.

38. Dieses Ergebnis steht auch mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs in Einklang, insbesondere mit dem Urteil in der Rechtssache Adam Opel<sup>21</sup>, die im Schrifttum<sup>22</sup> als Beispiel für die Wiedergabe einer Unionsmarke eines Autoherstellers, die nicht die Funktion des Hinweises auf die Herkunft einer Ware erfüllt, durch einen Dritten zitiert wird.

39. Insbesondere hat der Gerichtshof in diesem Fall in Bezug auf die Benutzung einer Unionsmarke eines Automobilherstellers auf verkleinerten Spielzeugautos entschieden, dass keine nachteilige Auswirkung auf die Funktion der Marke vorliegt, da die maßgeblichen Verkehrskreise das Fahrzeugemblem auf den Spielzeugautos nicht als Hinweis darauf wahrnehmen, dass die verkleinerten Modelle von diesem Hersteller oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen stammen<sup>23</sup>. Auch hier spielten die besonderen Umstände und Praktiken in dem betreffenden Sektor eine entscheidende Rolle. Der Gerichtshof stützte seine Entscheidung auf die Tatsachenfeststellungen des vorlegenden Gerichts, dass der Durchschnittsverbraucher der Produkte der Spielwarenindustrie an Modellfahrzeuge gewöhnt sei, die sich an reale Vorbilder anlehnten, und dass er sogar weitgehend Wert auf absolute Originaltreue lege, so dass der Verbraucher das Emblem des Automobilherstellers auf den Spielzeugautos als Eigenschaft der Nachbildung eines Fahrzeugs in verkleinertem Maßstab wahrnehme und nicht als einen Hinweis darauf, dass das Spielzeugauto selbst von diesem Hersteller stamme<sup>24</sup>.

40. Meines Erachtens reichen die vorstehenden Erwägungen aus, um dem Gerichtshof zu ermöglichen, im vorliegenden Fall auszuschließen, dass die bloße Silhouette einer Unionsmarke eines Automobilherstellers als Teil einer getreuen Nachbildung eines Original-Kühlergrills einzig zu dem technischen Zweck, das Emblem dieses Herstellers anzubringen und zu befestigen, die Funktionen einer Marke erfüllt und damit eine Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne von Art. 9 Abs. 2 und 3 der Verordnung 2017/1001 darstellt, insbesondere unter den in den Nrn. 35 und 37 der vorliegenden Schlussanträge angeführten Umständen, deren Prüfung dem nationalen Gericht obliegt.

<sup>20</sup> Ebd. (S. 42).

<sup>21</sup> Urteil vom 25. Januar 2007 (C-48/05, EU:C:2007:55) (im Folgenden: Urteil Adam Opel).

<sup>22</sup> Kur, A., und Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017, S. 301.

<sup>23</sup> Urteil Adam Opel (Rn. 24).

<sup>24</sup> Ebd. (Rn. 23).

41. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass im Unionsmarkenrecht eine der – vom vorlegenden Gericht in den Fragen c und d so bezeichnet – „Reparaturklausel“ im Unionsgeschmacksmusterrecht entsprechende Bestimmung fehlt, nichts an der vorstehenden Feststellung ändert. Der Gerichtshof hat nämlich in der Rechtssache Ford Motor Company<sup>25</sup> entschieden, dass die „Reparaturklausel“ in Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 *nur* dem Schutz von Mustern und Modellen bestimmte Beschränkungen auferlegt, ohne sich in irgendeiner Weise auf den Markenschutz zu beziehen<sup>26</sup>. Diese Auslegung durch den Gerichtshof schließt es formal aus, die „Reparaturklausel“ von Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 bei der Auslegung von Art. 9 der Verordnung 2017/1001 zu berücksichtigen.

42. Dessen ungeachtet hat der Gerichtshof in Fällen, in denen sich das Unionsmarkenrecht mit anderen Bereichen des Rechts des geistigen Eigentums überschneidet, grundlegende Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 – und ihrer Vorgängerregelungen – durchgehend so ausgelegt, dass die Ziele, die diesen Bereichen gemeinsam sind, nicht vereitelt werden, sondern sichergestellt wird, dass sie in vollem Umfang erfüllt werden, insbesondere, um ein System unverfälschten Wettbewerbs zu schützen.

43. Wie der Gerichtshof z. B. in der Rechtssache Lego Juris<sup>27</sup>, in der es um die Überschneidung von Markenrecht und Patentrecht ging, betont hat, muss verhindert werden, dass einem Unternehmen durch Marken ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird<sup>28</sup>. Der Gerichtshof hat insbesondere entschieden, dass, wenn die Form einer Ware nur darin besteht, dass sie die von deren Hersteller entwickelte und auf dessen Antrag patentierte technische Lösung verkörpert, ein Schutz dieser Form als Marke nach Ablauf eines Patents für diese Ware die Möglichkeit der anderen Unternehmen, diese technische Lösung zu verwenden, auf Dauer erheblich beschränken würde<sup>29</sup>. Entscheidungen wie die im Urteil Lego Juris zeugen ganz offensichtlich von dem sinnvollen Bestreben des Gerichtshofs, eine kohärente und praktikable Auslegung aller Bereiche des Rechts des geistigen Eigentums vorzunehmen und dadurch dafür zu sorgen, dass die Entstehung von Monopolen verhindert und das Interesse der Verbraucher geschützt wird, Waren und Dienstleistungen aus vielen verschiedenen Quellen beziehen zu können.

44. Im vorliegenden Fall findet die Tätigkeit der Herstellung und des Vertriebs von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge im Wesentlichen in drei verschiedenen Marktsegmenten statt: a) Ersatzteile, die von Automobilherstellern hergestellt werden; b) Teile, die von anderen Unternehmen, oft im Namen oder in Kooperation mit den Herstellern, hergestellt werden, und c) von unabhängigen Herstellern hergestellte Teile, die nicht an Automobilhersteller geliefert werden, die aber gemäß den von diesen Automobilherstellern bereitgestellten Spezifikationen und Standards hergestellt werden<sup>30</sup>. Selbstverständlich würde eine weite Auslegung des Begriffs „Zeichen“ in Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 in der Konsequenz die Entstehung eines Monopols über die Reparatur von Kühlergrills zur Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds von Fahrzeugen zugunsten von Automobilherstellern – die entweder selbständig handeln oder durch

<sup>25</sup> Beschluss des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

<sup>26</sup> Ebd. (Rn. 39).

<sup>27</sup> Urteil vom 14. September 2010 (C-48/09 P, EU:C:2010:516, im Folgenden: Urteil Lego Juris).

<sup>28</sup> Ebd. (Rn. 43).

<sup>29</sup> Ebd. (Rn. 46).

<sup>30</sup> Diese Segmentierung des Ersatzteilmarkts resultiert mittelbar aus den Unionsvorschriften zu vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor, insbesondere aus der Verordnung Nr. 461/2010. Vgl. auch Europäische Kommission, Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, *Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU*, Amt für Veröffentlichungen, 2021, S. 14, verfügbar unter <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a303741-0b95-11ec-adb1-01aa75ed71a1>.

Lizenzen mit unabhängigen Verkäufern – begünstigen. Diese Wirkungen, die geeignet sind, Verbraucher in ihrer Auswahl einzuschränken und die Ziele der vorgeschlagenen neuen Rechtsinstrumente im Unionsgebrauchsmusterrecht<sup>31</sup> zu beeinträchtigen, wären offenkundig, wenn sich Automobilhersteller, gestützt auf das Unionsmarkenrecht, der Vermarktung von nachgebauten Kühlergrills mit einem Bauelement für das Einsetzen und Anbringen ihres Emblems durch unabhängige Verkäufer widersetzen würden<sup>32</sup>.

45. Auch wenn die „Reparaturklausel“, wie ich bereits erläutert habe, für die Zwecke der Auslegung der Verordnung 2017/1001 auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist und obwohl der Gerichtshof entschieden hat, dass es Art. 14 dieser Verordnung ist, der darauf abzielt, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes in einem System unverfälschten Wettbewerbs in Einklang zu bringen<sup>33</sup>, sollte daher aus diesen Gründen beachtet werden, welche Folgen eine Entscheidung zum Unionsmarkenrecht haben kann, die auch die Ziele eines benachbarten Teilbereichs des Rechts des geistigen Eigentums der Union, nämlich des Geschmacksmusterrechts, vereiteln könnte, und zwar, die Auswahl des Verbrauchers zwischen unabhängigen und nicht unabhängigen Herstellern bei Ersatzteilen zu erweitern.

46. Im Licht der vorstehenden Erwägungen komme ich zu dem Ergebnis, dass Art. 9 Abs. 2 und 3 der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen ist, dass das Einfügen eines Bauelements in einen nicht originalen Kühlergrill, das für das Einsetzen und Anbringen des Emblems des Automobilherstellers bestimmt ist und die Form einer Unionsbildmarke wiedergibt, deren Inhaber dieser Automobilhersteller ist, oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht, keine Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne dieser Bestimmungen darstellt, insbesondere wenn Umstände vorliegen, wie sie in den vorliegenden Schlussanträgen in Bezug auf den Verkauf dieser Kühlergrills und auf den relevanten räumlichen Markt beschrieben werden, was zu prüfen Sache des nationalen Gerichts ist.

## **B. Zur Frage a**

47. Wie ich in Nr. 19 der vorliegenden Schlussanträge ausgeführt habe, ist für die Anwendung von Art. 14 der Verordnung 2017/1001 Voraussetzung, dass eine Verletzung einer Unionsmarke durch einen Dritten feststeht. Für die Zwecke des vorliegenden Falls bedeutet das, dass nur dann, wenn der Gerichtshof mit der Antwort auf die Fragen c und d nicht einverstanden und der Auffassung sein sollte, dass die Einfügung des im vorliegenden Fall in Rede stehenden Bauelements die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne von Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 darstellt, die Fragen a und b des vorliegenden Gerichts beantwortet zu werden brauchen.

<sup>31</sup> Am 28. November 2022 veröffentlichte die Kommission Vorschläge zur Überarbeitung i) der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. 1998, L 289, S. 28, auch als „Geschmacksmusterrichtlinie“ bekannt) und ii) der Verordnung Nr. 6/2002 als Schritte zur Schaffung eines kohärenten Pakets für die Umsetzung des im November 2020 veröffentlichten Aktionsplans für geistiges Eigentum. Insbesondere widmen sich Art. 19 der vorgeschlagenen Richtlinie und Art. 20a der vorgeschlagenen Verordnung der „Reparaturklausel“ und stellen klar, dass der Inhaber eines Geschmacksmusters für ein Ersatzteil kein Monopol ausüben kann und es einem Dritten nicht verbieten darf, Ersatzteile auf den Markt zu bringen, die zur Reparatur eines Produkts oder zu Wiederherstellung seines ursprünglichen Erscheinungsbilds gedacht sind. Vgl. auch Europäisches Parlament, *Revision of the EU legislation on design protection*, Juli 2023, S. 5, verfügbar unter [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS\\_BRI\(2023\)751401\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf).

<sup>32</sup> Vgl. hierzu Kur, A., „As Good as New‘ – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?“, *GRUR International*, Oxford University Press, Bd. 70, 2021, S. 236. Dies würde umso mehr gelten in Bezug auf Ersatzteile von Fahrzeugmodellen, die von den Herstellern nicht mehr produziert werden, wie es bei den im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Kühlergrills der Fall ist.

<sup>33</sup> Vgl. in diesem Sinne u. a. Beschluss des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).

48. Insbesondere möchte das vorliegende Gericht mit seiner Frage a klären, ob Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 einem Verkäufer nachgebauter Kühlergrills erlaubt, diese Produkte zu vermarkten, wenn sie ein Bauelement enthalten, das für das Einsetzen und Anbringen des Emblems des Automobilherstellers bestimmt und seiner Form nach mit der Unionsmarke dieses Herstellers identisch ist oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.

49. Wie ich bereits ausgeführt habe, erwirbt der Inhaber nach Art. 9 der Verordnung 2017/1001 mit der Eintragung einer Unionsmarke ausschließliche Rechte, die ihn berechtigen, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen. Die ausschließlichen Rechte des Inhabers einer Unionsmarke unterliegen allerdings den in Art. 14 der Verordnung 2017/1001 aufgezählten Beschränkungen.

50. Genauer gesagt gewährt eine Unionsmarke ihrem Inhaber nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Unionsmarke im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke zu benutzen, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

51. Als Vorbemerkung ist hervorzuheben, dass sich Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 aus wörtlicher Sicht zwar auf die Benutzung einer „Unionsmarke“ durch einen Dritten zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen bezieht, diese Vorschrift jedoch so zu verstehen ist, dass sie anwendbar ist, wenn ein Dritter eine Unionsmarke nicht als solche benutzt, sondern ein Zeichen, das als mit der Marke identisch angesehen wird oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Im Grunde stellt Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 ein Mittel bereit, um sich gegen den Vorwurf der Verletzung von Art. 9 dieser Verordnung zu verteidigen, in dem, wie ich bereits in meiner Würdigung der Fragen c und d erläutert habe, nur von der „Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr“ die Rede ist. Im vorliegenden Fall bedeutet das, dass Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 auch dann auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens angewendet werden könnte, wenn davon ausgegangen würde, dass der Beklagte nicht die Unionsmarke der Klägerin auf seinen Kühlergrills verwendet hat, sondern nur, wie das vorliegende Gericht ausführt, ein Zeichen, das ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.

52. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof im Urteil in der Rechtssache Gillette Company und Gillette Group Finland<sup>34</sup> Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104/EWG<sup>35</sup> ausgelegt hat. Diese Vorschrift wurde aufgehoben und ist derzeit gemäß Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2015/2436<sup>36</sup>, der das Gegenstück zu Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/2001 bildet, auf nationale Marken anwendbar.

53. In dem Rechtsstreit, in dem das Urteil Gillette ergangen ist, verkaufte ein Unternehmen Rasierer mit einem Griff und einer auswechselbaren Klinge sowie Rasierklingen, die denen ähnlich waren, die von der Gillette Company, der Inhaberin der Marken Gillette und Sensor, vertrieben wurden. Diese Klingen wurden unter der Marke Parason Flexor verkauft, und ihre

<sup>34</sup> Urteil vom 17. März 2005 (C-228/03, EU:C:2005:177, im Folgenden: Urteil Gillette).

<sup>35</sup> Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

<sup>36</sup> Richtlinie 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).

Verpackung trug ein Label mit der Aufschrift „Diese Klinge passt für alle Parason Flexor und alle Gillette Sensor Apparate“<sup>37</sup>. Das betreffende Unternehmen war nicht durch eine Markenlizenz oder irgendeine andere Vereinbarung berechtigt, die Marken der Gillette Company zu benutzen. Diese erhob daher vor einem nationalen Gericht Klage, mit der sie geltend machte, dass ein Unternehmen ihre eingetragenen Marken verletzt habe.

54. Dem Urteil Gillette ist zu entnehmen, dass die Benutzung einer Unionsmarke durch einen Dritten nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 davon abhängt, ob der Zweck dieser Benutzung darin besteht, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der von diesem Dritten vertriebenen Ware zu liefern<sup>38</sup>. Darüber hinaus muss diese Benutzung erforderlich sein, d. h., dass diese Information der Öffentlichkeit von einem Dritten praktisch nicht übermittelt werden kann, ohne die Marke zu benutzen, deren Inhaber dieser nicht ist<sup>39</sup>.

55. Es ist wichtig, im Gedächtnis zu behalten, dass sich der Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 nicht mehr auf die Voraussetzung der Erforderlichkeit konzentriert, die nur zur Veranschaulichung in Bezug auf den „Hinweis auf die Bestimmung“ erwähnt wird. Bei der Prüfung, ob Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 anzuwenden ist, sollte daher im Vordergrund stehen, ob die Benutzung der Unionsmarke durch einen Dritten ausschließlich dazu dient, die Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der Marke zu identifizieren oder auf sie zu verweisen (im Folgenden: referenzielle Nutzung)<sup>40</sup>. Für diese Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung von Art. 9 dieser Verordnung gilt nicht die im Urteil Gillette aufgestellte Voraussetzung der Erforderlichkeit, die auf die Benutzung einer Unionsmarke nur insoweit anwendbar bleibt, als es um den spezifischen Zweck des Hinweises auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistungen geht<sup>41</sup>.

56. Die Parteien des Ausgangsverfahrens sind erstens darüber uneins, ob die Benutzung eines Zeichens als Bauelement eines Kühlergrills ausschließlich dazu dient, die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers zu identifizieren oder auf sie zu verweisen. Sie sind sich zweitens auch nicht darüber einig, ob dieses Zeichen benutzt werden kann, um die angesprochenen Verkehrskreise über die Bestimmung des Kühlergrills zu informieren, und ob davon ausgegangen werden kann, dass die in diesem Fall anwendbare Voraussetzung der Erforderlichkeit eher technischer Natur ist, als dass sie Informationswert hat.

57. Hierzu bin ich erstens der Auffassung, dass die Benutzung des im vorliegenden Fall in Rede stehenden Zeichens nicht ausschließlich dazu dient, die Waren oder Dienstleistungen als von der Klägerin des Ausgangsverfahrens stammend zu identifizieren oder auf sie zu verweisen. Verbraucher von Kühlergrills müssen zwar die Information erhalten können, dass das Ersatzteil für Fahrzeuge eines bestimmten Herstellers geeignet oder dafür bestimmt ist. Es ist jedoch meines Erachtens klar, dass die Einfügung eines Bauelements in einen Kühlergrill, das nur für das Einsetzen und Anbringen eines zusätzlichen Zubehörteils – des Emblems des Automobilherstellers – verwendet wird, keine referenzielle Nutzung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 darstellt. Wie ich in meiner Analyse für die Fragen c und d bemerkt habe, erfüllt dieses Bauelement eine technische Funktion<sup>42</sup> und keine Kennzeichnungsfunktion.

<sup>37</sup> Urteil Gillette (Rn. 14).

<sup>38</sup> Urteil Gillette (Rn. 34).

<sup>39</sup> Urteil Gillette (Rn. 35). Vgl. auch Urteil BMW (Rn. 60).

<sup>40</sup> Hasselblatt, G. N. (Hrsg.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 – Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, S. 436.

<sup>41</sup> Vgl. auch Kur, A, und Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A commentary*, Oxford University Press, 2017, S. 420.

<sup>42</sup> Nr. 30 der vorliegenden Schlussanträge.

58. Zweitens bin ich aus denselben Gründen der Auffassung, dass das im Ausgangsverfahren in Rede stehende Zeichen nicht als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills, insbesondere als Zubehör- oder Ersatzteil, verstanden werden kann. Selbst bei gegenteiliger Ansicht würde darüber hinaus die technische Notwendigkeit, ein Zeichen zu benutzen, das mit der betreffenden Marke identisch ist oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht, nicht die Voraussetzung der Erforderlichkeit nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 erfüllen, da das Ziel, das mit der Benutzung der Marke verfolgt werden muss, weiterhin darin besteht, den Endverbraucher zu informieren. Mit anderen Worten kann eine technische Notwendigkeit, wie sie vom vorlegenden Gericht im Wortlaut der Frage a angeführt wird, nicht geltend gemacht werden, um die Rechte des Markeninhabers gemäß Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 zu beschränken.

59. Nach alledem komme ich zu dem Ergebnis, dass Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen ist, dass er einem Verkäufer von Autoersatzteilen, namentlich Kühlergrills, nicht erlaubt, diese Teile zu vermarkten, wenn sie ein Bauelement enthalten, das für das Einsetzen und Anbringen des Emblems eines Automobilherstellers bestimmt und seiner Form nach mit der Unionsmarke dieses Herstellers identisch ist oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.

### **C. Zur Frage b**

60. Frage b sollte nur beantwortet werden, wenn der Gerichtshof Frage a anders beantwortet als von mir vorgeschlagen. In diesem Fall wird zu prüfen sein, ob die Benutzung einer Unionsmarke mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel im Sinne von Art. 14 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 in Einklang steht.

61. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs gibt hierüber detailliert Aufschluss<sup>43</sup>.

62. Dem Gerichtshof zufolge steht die Benutzung einer Marke nicht mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel in Einklang, wenn die Benutzung so erfolgt, dass sie den Eindruck erweckt, dass eine geschäftliche Beziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht. Ferner darf eine solche Benutzung der Marke ihren Wert nicht dadurch schmälern, dass ihre Unterscheidungskraft oder ihre Wertschätzung in unlauterer Weise beeinträchtigt wird. Darüber hinaus wird eine Marke nicht in Einklang mit Art. 14 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 benutzt, wenn diese Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird. Schließlich ist die Benutzung einer Marke mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel auch dann unvereinbar, wenn ein Dritter seine Waren als eine Imitation oder Nachahmung der Ware, die diese Marke trägt, anbietet.

63. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, festzustellen, ob unter den Umständen des Ausgangsverfahrens die Benutzung der Marke mit den anständigen Gepflogenheiten in Einklang stand. Wie die Kommission vorträgt, sind jedoch drei spezielle Gesichtspunkte bei dieser Prüfung im Licht des Sachverhalts des Falls von besonderer Bedeutung.

64. Erstens hat der Gerichtshof, wie von mir bereits bemerkt, entschieden, dass die Benutzung einer Marke nicht mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel in Einklang steht, wenn die Marke durch die Benutzung „herabgesetzt oder schlechtgemacht wird“<sup>44</sup>. Im

<sup>43</sup> Vgl. Urteile Gillette (Rn. 41 bis 49) und BMW (Rn. 51, 52 und 61).

<sup>44</sup> Urteil Gillette (Rn. 44).

Hinblick auf die Ähnlichkeit zwischen der Form der für die Befestigung verwendeten Marke und der Marke selbst – d. h. dem Emblem des Automobilherstellers – sollte das vorliegende Gericht u. a. klären, ob die Qualitätsgarantie für die vom Beklagten angebotenen Waren in diesem Kontext relevant ist. Geringere Qualität als die von Herstellern von Originalersatzteilen gewährleistete könnte die Funktion der Sicherstellung der Qualität der Marke nachteilig beeinflussen.

65. Zweitens hat der Gerichtshof entschieden, dass die Darstellung einer Ware als „Imitation oder Nachahmung der Ware“ den anständigen Gepflogenheiten zuwiderläuft<sup>45</sup>. Das nationale Gericht muss daher im Licht der Art der Ersatzteile der in Rede stehenden Waren und ihrer Ähnlichkeit mit den Originalteilen prüfen, ob der Beklagte die erforderlichen Schritte unternommen hat, um darauf hinzuweisen, dass die Waren von ihm hergestellt wurden, und um sicherzustellen, dass sie nicht als Imitationen oder Nachahmungen der Originalteile angesehen werden.

66. Drittens unterliegt der Hersteller oder Verkäufer von Ersatzteilen im Hinblick auf die Voraussetzungen, die vom Gerichtshof in Bezug auf Art. 110 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 festgelegt wurden<sup>46</sup>, einer Sorgfaltspflicht, was die Einhaltung der Voraussetzungen betrifft, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass nachgeschaltete Anwender die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel beachten. Um die Einhaltung der anständigen Gepflogenheiten festzustellen, ist insbesondere zu prüfen, ob der Hersteller von nachgebauten Ersatzteilen seine Pflicht erfüllt hat, den in der Lieferkette nachgeschalteten Anwender in klarer und sichtbarer Form durch einen Hinweis auf der Ware, ihrer Verpackung, in Katalogen und Verkaufsdokumenten darüber zu informieren, dass diese Teile nicht vom ursprünglichen Ersatzteilhersteller hergestellt wurden. Er muss auch feststellen, ob der Hersteller von Ersatzteilen mit geeigneten Mitteln, einschließlich vertraglicher, sichergestellt hat, dass in der Lieferkette nachgeschaltete Anwender keine Praktiken anwenden, die dazu führen können, die Herkunft der Waren zu verschleiern oder die in Rede stehende Marke herabzusetzen.

67. Im Licht der vorstehenden Erwägungen und falls der Gerichtshof – entgegen meiner Würdigung der Frage a – entscheiden sollte, dass Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 die Benutzung einer Unionsmarke unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens erlaubt, sollte Art. 14 Abs. 2 dieser Verordnung dahin ausgelegt werden, dass er erstens verlangt, dass die Benutzung der Unionsmarke nicht dazu führt, dass die Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird, zweitens, dass der Benutzer die notwendigen Schritte unternommen hat, um darauf hinzuweisen, dass die Waren von ihm hergestellt wurden, und um sicherzustellen, dass sie nicht als Imitationen oder Nachahmungen des Originalteils angesehen werden, und drittens, dass der Hersteller oder Verkäufer von Ersatzteilen einer Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Einhaltung der Voraussetzungen unterliegt, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass nachgeschaltete Anwender die anständigen Gepflogenheiten in Handel oder Gewerbe beachten.

<sup>45</sup> Urteil Gillette (Rn. 45).

<sup>46</sup> Vgl. hierzu Urteil vom 20. Dezember 2017, Acacia und D’Amato (C-397/16 und C-435/16, EU:C:2017:992, Rn. 85 bis 88).



## V. Ergebnis

68. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorlagefragen c und d des Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionalgericht Warschau) wie folgt zu beantworten:

1. Art. 9 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke

ist dahin auszulegen, dass das Einfügen eines Bauelements in einen nicht originalen Kühlergrill, das für das Einsetzen und Anbringen des Emblems des Automobilherstellers bestimmt ist und die Form einer Unionsbildmarke wiedergibt, deren Inhaber dieser Automobilhersteller ist, oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht, keine Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr im Sinne dieser Bestimmungen darstellt, insbesondere wenn Umstände vorliegen, wie sie in den vorliegenden Schlussanträgen in Bezug auf den Verkauf dieser Kühlergrills auf den relevanten räumlichen Markt angeführt werden, was zu prüfen Sache des nationalen Gerichts ist.

Sollte der Gerichtshof die Fragen c und d im gegenteiligen Sinne beantworten, schlage ich ihm vor, Frage a wie folgt zu beantworten:

2. Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001

ist dahin auszulegen, dass er einem Verkäufer für Autoersatzteile, nämlich Kühlergrills, nicht erlaubt, diese Teile zu vermarkten, wenn sie ein Bauelement enthalten, das für das Einsetzen und Anbringen des Emblems des Automobilherstellers bestimmt und seiner Form nach mit der Unionsmarke dieses Herstellers identisch ist oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht.

Sollte der Gerichtshof Frage a im gegenteiligen Sinne beantworten, schlage ich ihm vor, Frage b wie folgt zu beantworten:

3. Art. 14 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001

ist dahin auszulegen, dass er erstens verlangt, dass die Benutzung der Unionsmarke nicht dazu führt, dass die Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird, zweitens, dass der Benutzer die notwendigen Schritte unternommen hat, um gebührend darauf hinzuweisen, dass die Waren von ihm hergestellt wurden, und um sicherzustellen, dass sie nicht als Imitationen oder Nachahmungen des Originalteils angesehen werden, und drittens, dass der Hersteller oder Verkäufer von Ersatzteilen einer Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Einhaltung der Voraussetzungen unterliegt, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass nachgeschaltete Anwender die anständigen Gepflogenheiten in Handel oder Gewerbe beachten.