



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)

8. Juni 2017¹

„Vorlage zur Vorabentscheidung — Geistiges Eigentum — Unionsmarke — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Art. 9 und 15 — Anmeldung des Zeichens ‚Baumwollblüte‘ durch einen Verein — Eintragung als Individualmarke — Vergabe von Lizenzen für die Benutzung der Marke an die Hersteller von Baumwolltextilien, die Mitglieder des Vereins sind — Antrag auf Nichtigerklärung oder auf Verfallserklärung — Begriff ‚ernsthafte Benutzung‘ — Hauptfunktion als Herkunftshinweis“

In der Rechtssache C-689/15

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 15. Dezember 2015, beim Gerichtshof eingegangen am 21. Dezember 2015, in dem Verfahren

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

gegen

Verein Bremer Baumwollbörse

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

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

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: X. Lopez Bancalari, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2016,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der W. F. Gözze Frottierweberei GmbH und von Herrn Gözze, vertreten durch die Rechtsanwältinnen M. Hermans und I. Heß,

— des Vereins Bremer Baumwollbörse, vertreten durch Rechtsanwalt C. Opatz,

¹ — Verfahrenssprache: Deutsch.

— der deutschen Regierung, vertreten durch M. Hellmann, T. Henze und J. Techert als Bevollmächtigte,

— der Europäischen Kommission, vertreten durch T. Scharf und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 1. Dezember 2016

folgendes

Urteil

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1).
- 2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (im Folgenden: Gözze) und Herrn Gözze auf der einen und dem Verein Bremer Baumwollbörse (im Folgenden: VBB) auf der anderen Seite über die Benutzung eines Zeichens durch Gözze, das einer Unionsmarke ähnelt, deren Inhaber der VBB ist, und über das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung der Marke.

Rechtlicher Rahmen

- 3 Die Verordnung Nr. 207/2009 ist durch die am 23. März 2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21) geändert worden. Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen wird in Anbetracht des für das Ausgangsverfahren maßgeblichen Zeitraums jedoch anhand der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer Fassung vor dieser Änderung geprüft.
- 4 In Art. 4 der Verordnung heißt es:
„[Unionsmarken] können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“
- 5 Art. 7 Abs. 1 der Verordnung bestimmt:
„Von der Eintragung ausgeschlossen sind
 - a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen;
 - b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
 - c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;
 - d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind;

...

- g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen;

...“

- 6 In Art. 9 Abs. 1 der Verordnung heißt es:

„Die [Unionsmarke] 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 [Unionsmarke] 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 [Unionsmarke] und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die [Unionsmarke] 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;

...“

- 7 In Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009 heißt es:

„(1) Hat der Inhaber die [Unionsmarke] für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der [Union] benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die [Unionsmarke] den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

...

(2) Die Benutzung der [Unionsmarke] mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.“

- 8 Art. 22 Abs. 1 der Verordnung bestimmt:

„Die [Unionsmarke] kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der [Union] Gegenstand von Lizenzen sein. ...“

- 9 In Art. 51 Abs. 1 der Verordnung heißt es:

„Die [Unionsmarke] wird auf Antrag beim Amt [der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt,

- a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der [Union] für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen; ...
- b) wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist;

c) wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.“

10 In Art. 52 Abs. 1 der Verordnung heißt es:

„Die [Unionsmarke] wird auf Antrag beim [EUIPO] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) wenn sie entgegen den Vorschriften des Artikels 7 eingetragen worden ist;

...“

11 Art. 66 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„(1) Eine [Unionskollektivmarke] ist eine [Unionsmarke], die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. ...

(2) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c können [Unionskollektivmarken] im Sinne des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen dienen können. Die [Unionskollektivmarke] gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, solche Zeichen oder Angaben im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.

(3) Auf [Unionskollektivmarken] sind die Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden, soweit in den Artikeln 67 bis 74 nicht etwas anderes bestimmt ist.“

12 Art. 67 der Verordnung bestimmt:

„(1) Der Anmelder einer [Unionskollektivmarke] muss innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Satzung vorlegen.

(2) In der Satzung sind die zur Benutzung der Marke befugten Personen, die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Verband und gegebenenfalls die Bedingungen für die Benutzung der Marke, einschließlich Sanktionen, anzugeben. Die Satzung einer Marke nach Artikel 66 Absatz 2 muss es jeder Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten, Mitglied des Verbandes zu werden, der Inhaber der Marke ist.

...“

13 Art. 71 der Verordnung bestimmt:

„(1) Der Inhaber der [Unionskollektivmarke] hat dem [EUIPO] jede Änderung der Satzung zu unterbreiten.

(2) Auf die Änderung wird im Register nicht hingewiesen, wenn die geänderte Satzung den Vorschriften des Artikels 67 nicht entspricht oder einen Grund für eine Zurückweisung ... bildet.

...“

14 In Art. 73 der Verordnung heißt es:

„Außer aus den in Artikel 51 genannten Verfallsgründen wird die [Unionskollektivmarke] auf Antrag beim [EUIPO] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn

a) ihr Inhaber keine angemessenen Maßnahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im Einklang stünde mit den Benutzungsbedingungen, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, auf deren Änderung gegebenenfalls im Register hingewiesen worden ist;

...

c) entgegen den Vorschriften von Artikel 71 Absatz 2 im Register auf eine Änderung der Satzung hingewiesen worden ist, es sei denn, dass der Markeninhaber aufgrund einer erneuten Satzungsänderung den Erfordernissen des Artikels 71 Absatz 2 genügt.“

15 Die Verordnung Nr. 207/2009 in der Fassung der Verordnung 2015/2424 enthält einen neuen Abschnitt „Unionsgewährleistungsmarken“, der aus den Art. 74a bis 74k der Verordnung Nr. 207/2009 besteht.

16 Art. 74a bestimmt:

„(1) Eine Unionsgewährleistungsmarke ist eine Unionsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften – mit Ausnahme der geografischen Herkunft – gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.

(2) Natürliche oder juristische Personen, einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts können eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden, sofern sie keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.

...“

17 Nach Art. 4 der Verordnung 2015/2424 treten die in den Rn. 15 und 16 des vorliegenden Urteils genannten Bestimmungen im Wesentlichen am 1. Oktober 2017 in Kraft.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

18 Der VBB ist ein Verein, der verschiedene Tätigkeiten im Zusammenhang mit Baumwolle ausübt. Er ist Inhaber der nachstehenden Unionsbildmarke (im Folgenden: Marke „Baumwollblüte“), die am 22. Mai 2008 für Waren – insbesondere Textilien – eingetragen wurde:



19 Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten und den Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung ergibt sich, dass eben dieses Bildzeichen (im Folgenden: Zeichen „Baumwollblüte“) vor seiner Eintragung mehrere Jahrzehnte lang von den Herstellern von Textilien aus Baumwollfasern zur Gewährleistung der Zusammensetzung und Qualität ihrer Waren verwendet wurde.

- 20 Seit der Eintragung hat der VBB mit Unternehmen, die Mitglieder dieses Vereins sind, Lizenzverträge über seine Marke „Baumwollblüte“ geschlossen. Die Unternehmen verpflichten sich, die Marke nur für Waren aus Baumwollfasern guter Qualität zu verwenden. Der VBB darf die Einhaltung dieser Verpflichtung kontrollieren.
- 21 Gözze, deren Geschäftsführer Herr Gözze ist und die dem VBB nicht angehört, hat mit dem Verein keinen Lizenzvertrag geschlossen; sie stellt Textilien aus Baumwollfasern her, auf denen sie seit mehreren Jahrzehnten das Zeichen „Baumwollblüte“ anbringt.
- 22 Am 11. Februar 2014 erhob der VBB beim zuständigen Unionsmarkengericht, dem Landgericht Düsseldorf (Deutschland), eine Verletzungsklage gegen Gözze und Herrn Gözze, weil Gözze Handtücher verkauft, die mit Hängeetiketten versehen sind, deren Rückseite nachstehend wiedergegeben wird:



- 23 In diesem Verfahren erhob Gözze am 14. April 2014 Widerklage auf Nichtigerklärung der Marke „Baumwollblüte“ ab 22. Mai 2008 oder, hilfsweise, auf Erklärung des Verfalls der Marke ab 23. Mai 2013.
- 24 Ihrer Ansicht nach ist das Zeichen „Baumwollblüte“ rein beschreibend und somit ohne Unterscheidungskraft. Es könne nicht als Herkunftshinweis dienen, sei innerhalb der Frist des Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009 durch den VBB oder seine Lizenznehmer nicht ernsthaft benutzt worden und hätte jedenfalls nicht als Marke eingetragen werden dürfen.
- 25 Mit Urteil vom 19. November 2014 gab das Landgericht Düsseldorf der Klage des VBB statt und wies die Widerklage von Gözze ab.
- 26 Nach Ansicht des Landgerichts Düsseldorf kann das in Rede stehende Zeichen als Herkunftshinweis dienen. Im Übrigen bestehe aufgrund der hochgradigen Ähnlichkeit zwischen dem auf den Etiketten von Gözze verwendeten Zeichen „Baumwollblüte“ und der Marke „Baumwollblüte“ des VBB Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.
- 27 Gözze legte gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) ein.
- 28 Das Oberlandesgericht Düsseldorf stimmt zwar der Feststellung des erstinstanzlichen Gerichts zu, dass das von Gözze auf ihren Waren angebrachte Zeichen „Baumwollblüte“ und die Marke „Baumwollblüte“ des VBB hochgradig ähnlich seien, da sich das Zeichen von der Marke nur durch die Farbe unterscheide, in der Gözze es üblicherweise drucke.
- 29 Aus dem Umstand, dass Gözze das Zeichen „Baumwollblüte“ für identische Waren benutze, folge jedoch nicht zwingend, dass der Verletzungsklage des VBB stattzugeben sei. Denn das Publikum sehe in dem Zeichen und in der Marke „Baumwollblüte“ vor allem ein „Gütezeichen“. Unter diesen Umständen könne angenommen werden, dass die Benutzung des Zeichens und der Marke keine Botschaft über die Herkunft der erfassten Waren vermittele. Dies könne zu dem Schluss führen, dass

zum einen die Rechte des VBB an der Marke „Baumwollblüte“ mangels einer „ernsthaften Benutzung“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 für verfallen zu erklären seien und zum anderen Gözze keine Markenrechtsverletzung begehe.

- 30 Das Oberlandesgericht Düsseldorf wirft ferner die Frage auf, ob die Marke unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens als geeignet angesehen werden müsse, das Publikum im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung zu täuschen. Im vorliegenden Fall kontrolliere der VBB nämlich nur ausnahmsweise die Qualität der von seinen Lizenznehmern verkauften Waren.
- 31 Das Oberlandesgericht Düsseldorf ist schließlich der Ansicht, dass gegebenenfalls in Betracht gezogen werden könnte, die Benutzung einer Unionsindividualmarke wie der Marke „Baumwollblüte“ der Benutzung einer Unionskollektivmarke gleichzustellen. Dann ließe sich auf der Grundlage der für Kollektivmarken geltenden Grundsätze annehmen, dass die Anbringung einer solchen Marke auf Waren als Herkunftshinweis diene, wenn das Publikum damit die Erwartung einer Qualitätskontrolle durch den Markeninhaber verbinde. Sollte der Gerichtshof dieser Argumentation folgen, könnte anschließend eine analoge Anwendung von Art. 73 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 in Betracht gezogen werden, wonach die Marke für verfallen zu erklären sei, wenn ihr Inhaber keine angemessenen Maßnahmen ergreife, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die mit den Benutzungsbedingungen nicht im Einklang stehe.
- 32 Unter diesen Umständen hat das Oberlandesgericht Düsseldorf beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Kann die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen eine markenmäßige Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 und des Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 für die Waren sein, für die es verwandt wird?
 2. Falls Frage 1 bejaht werden sollte: Ist eine solche Marke nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. g für nichtig oder in entsprechender Anwendung von Art. 73 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 für verfallen zu erklären, wenn der Markeninhaber die Richtigkeit der mit dem Zeichen im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten Frage

- 33 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass die durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung erfolgende Anbringung einer Unionsindividualmarke auf Waren als Gütezeichen eine markenmäßige Benutzung ist, die unter den Begriff „ernsthafte Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmung fällt, so dass es dem Markeninhaber weiterhin nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gestattet wäre, die Anbringung eines ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf identischen Waren zu verbieten, wenn Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung vorliegt.
- 34 Aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geht klar hervor, dass in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens, in dem ein Dritter, nämlich Gözze, unstreitig ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein der Marke ähnliches Zeichen für identische Waren benutzt, der Markeninhaber diese Benutzung verbieten darf, wenn sie für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen schafft.

- 35 Dies ist der Fall, wenn das Publikum glauben könnte, dass die Waren oder Dienstleistungen, die mit dem vom Dritten benutzten Zeichen gekennzeichnet sind, und die mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. u. a. Urteile vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, Rn. 26, vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, Rn. 28, und vom 25. März 2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, Rn. 38).
- 36 Angesichts der hochgradigen Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen „Baumwollblüte“, das auf den von Gözze verkauften Baumwolltextilien angebracht ist, und der Marke „Baumwollblüte“, die auf den von den Lizenznehmern des VBB verkauften Baumwolltextilien angebracht ist, hat das vorliegende Gericht in seinem Vorabentscheidungsersuchen bereits festgestellt, dass zwischen dem Zeichen und der Marke Verwechslungsgefahr besteht. Das vorliegende Gericht wirft jedoch die Frage auf, ob sich der VBB mangels „ernsthafter Benutzung“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht mehr auf diese Marke berufen kann. Das vorliegende Gericht zieht für diesen Fall nämlich in Betracht, der auf die Erklärung des Verfalls der Marke „Baumwollblüte“ gerichteten Widerklage von Gözze stattzugeben.
- 37 Nach ständiger Rechtsprechung wird eine Marke „ernsthaft benutzt“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (vgl. u. a. Urteile vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, Rn. 43, vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, Rn. 72, und vom 19. Dezember 2012, Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 29).
- 38 Hier steht fest, dass die Anbringung der Marke „Baumwollblüte“ durch die Lizenznehmer des VBB auf ihren Waren dazu dient, für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.
- 39 Dass eine Marke benutzt wird, um für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, und nicht nur zur Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte, genügt jedoch nicht, um eine „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 zu bejahen.
- 40 Wie der Gerichtshof in der in Rn. 37 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung ausgeführt hat, ist es nämlich ebenso unerlässlich, dass diese Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion vorgenommen wird.
- 41 Bei Individualmarken besteht die Hauptfunktion darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten und erhalten will, erfüllen kann, muss sie nämlich die Gewähr bieten, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht wurden, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. u. a. Urteile vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, Rn. 28, vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, Rn. 48, und vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, Rn. 20).
- 42 Im Rahmen der Anwendung von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 kommt mit dem Erfordernis einer Benutzung entsprechend der Hauptfunktion als Herkunftshinweis der Umstand zum Ausdruck, dass eine Marke zwar auch entsprechend anderer Funktionen wie der Gewährleistung der Qualität oder der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen benutzt werden kann (vgl.

hierzu u. a. Urteile vom 18. Juni 2009, *L'Oréal u. a.*, C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 58, und vom 22. September 2011, *Interflora und Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, Rn. 38); sie unterliegt jedoch den in der Verordnung vorgesehenen Sanktionen, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wurde. In diesem Fall wird die Marke nach den in Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Modalitäten für verfallen erklärt, es sei denn, ihr Inhaber kann berechnigte Gründe dafür geltend machen, dass er nicht mit einer Benutzung begonnen hat, mit der die Marke ihre Hauptfunktion erfüllen kann.

- 43 Anhand der vorstehenden Grundsätze ist nunmehr zu prüfen, ob es als Benutzung entsprechend der Hauptfunktion der Marke angesehen werden kann, wenn eine Individualmarke wie die des Ausgangsverfahrens als Gütezeichen benutzt wird.
- 44 Dabei darf die Hauptfunktion der Marke nicht mit den in Rn. 42 des vorliegenden Urteils genannten übrigen Funktionen wie der, die Qualität zu gewährleisten, verwechselt werden, die die Marke gegebenenfalls erfüllen kann.
- 45 Wird eine Individualmarke in einer Weise benutzt, die zwar die Zusammensetzung oder die Qualität der Waren oder Dienstleistungen gewährleistet, den Verbrauchern aber nicht garantiert, dass die Waren oder Dienstleistungen aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt oder erbracht werden und das infolgedessen für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann, handelt es sich nicht um eine der Funktion als Herkunftshinweis entsprechende Benutzung.
- 46 Folglich liegt – wie der Generalanwalt in den Nrn. 47 und 56 seiner Schlussanträge ausgeführt hat – keine Benutzung entsprechend der Hauptfunktion der Individualmarke vor, wenn ihre Anbringung auf den Waren nur die Funktion eines Gütezeichens für diese Waren hat und nicht die Funktion, überdies zu garantieren, dass die Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt werden und das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.
- 47 Im Ausgangsverfahren hat der VBB in der mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof dargelegt, dass er ein Verein kraft staatlicher Verleihung sei, die Gelder aus der Vergabe der Lizenzen für seine Marke in Tätigkeiten zur Förderung der Baumwolle investiere, Schulungsmaterialien über Baumwolle herausgebe und zu diesem Thema Seminare veranstalte, auch als Schiedsgericht fungiere und im Übrigen durch die Teilnahme an der Festlegung des Cif-Preises für Bremen, eines Referenzmarktwerts für Baumwolle, ein öffentliches Amt ausübe.
- 48 Dieser vom VBB vor dem Gerichtshof dargelegte Zweck des Vereins deutet darauf hin, dass er nicht an der Herstellung der Waren seiner Lizenznehmer beteiligt und auch nicht für diese Waren verantwortlich ist.
- 49 Es ist jedoch Sache des vorlegenden Gerichts, auf der Grundlage aller ihm von den Parteien des Ausgangsverfahrens unterbreiteten Angaben zu prüfen, ob relevante und übereinstimmende Gesichtspunkte die Annahme zulassen, dass die Anbringung der Marke „Baumwollblüte“ des VBB durch die Lizenznehmer dieses Vereins auf ihren Waren den Verbrauchern garantiert, dass diese Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, nämlich dem aus seinen Mitgliedern bestehenden VBB, unter dessen Kontrolle diese Waren hergestellt werden und der für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.
- 50 Ein solcher Gesichtspunkt kann jedenfalls nicht der Umstand sein, dass die Lizenzverträge dem VBB die Befugnis geben, zu prüfen, ob die Lizenznehmer ausschließlich Baumwollfasern guter Qualität verwenden. Dieser Umstand bedeutet höchstens, dass der VBB die Qualität des verwendeten Rohstoffs gewährleistet. Wie aus Art. 66 der Verordnung Nr. 207/2009 und aus deren Art. 74a, der durch die Verordnung 2015/2424 eingefügt wurde, hervorgeht, kann eine solche Gewährleistung gegebenenfalls

für die Annahme ausreichen, dass eine Marke, die keine Individualmarke ist, ihre Funktion als Herkunftshinweis erfüllt. Denn in Art. 66 der Verordnung Nr. 207/2009 heißt es, dass eine Kollektivmarke ihre Funktion als Herkunftshinweis erfüllt, wenn sie „Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen“ unterscheidet, und nach Art. 74a erfüllt eine Gewährleistungsmarke diese Funktion, wenn sie „Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften ... gewährleistet, von solchen [unterscheidet], für die keine derartige Gewährleistung besteht“. Der Ausgangsrechtsstreit betrifft jedoch eine für Waren eingetragene Individualmarke. Wie in Rn. 41 des vorliegenden Urteils dargelegt, erfüllt eine solche Marke ihre Funktion als Herkunftshinweis, wenn ihre Benutzung den Verbrauchern garantiert, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle die Waren hergestellt werden und das für deren Qualität im Endzustand nach Abschluss des Herstellungsprozesses verantwortlich gemacht werden kann.

- 51 Nach alledem ist auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass die durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung erfolgende Anbringung einer Unionsindividualmarke auf Waren als Gütezeichen keine markenmäßige Benutzung ist, die unter den Begriff „ernsthafte Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmung fällt. Die Anbringung der Marke stellt jedoch eine solche ernsthafte Benutzung dar, wenn sie den Verbrauchern auch und zugleich garantiert, dass diese Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle die Waren hergestellt werden und das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Im letztgenannten Fall ist es dem Inhaber der Marke nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gestattet, die Anbringung eines ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf identischen Waren zu verbieten, wenn dessen Anbringung für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen schafft.

Zur zweiten Frage

- 52 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht erstens wissen, ob Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass eine Individualmarke für nichtig erklärt werden kann, wenn der Markeninhaber die Richtigkeit der mit der Marke im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet.
- 53 Insoweit ist zunächst festzustellen, dass nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 eine Marke nicht nur dann nichtig ist, wenn sie geeignet ist, das Publikum im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung zu täuschen, sondern allgemein dann, wenn die Marke entgegen den Vorschriften des Art. 7 der Verordnung eingetragen worden ist. Folglich ist die Marke, wenn keine Täuschungsgefahr im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung vorliegt, grundsätzlich gleichwohl für nichtig zu erklären, wenn sich erweist, dass sie unter Verstoß gegen eines der anderen in Art. 7 der Verordnung genannten Eintragungshindernisse eingetragen worden ist.
- 54 In Bezug auf den speziellen Fall der Täuschungsgefahr ist darauf hinzuweisen, dass er voraussetzt, dass sich eine tatsächliche Irreführung des Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer solchen feststellen lässt (Urteile vom 4. März 1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, Rn. 41, und vom 30. März 2006, *Emanuel*, C-259/04, EU:C:2006:215, Rn. 47).

- 55 Überdies setzt die Feststellung, dass eine Marke unter Verstoß gegen das Eintragungshindernis der Täuschungsgefahr eingetragen wurde, den Nachweis voraus, dass das den Gegenstand der Markenmeldung bildende Zeichen selbst eine solche Gefahr schuf (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. März 1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, Rn. 42 und 43).
- 56 Im vorliegenden Fall wird das vorlegende Gericht zur Klärung der Frage, ob die Marke „Baumwollblüte“ am 22. Mai 2008 unter Verstoß gegen das Eintragungshindernis in Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 eingetragen wurde, zu prüfen haben, ob das vom VBB angemeldete Zeichen „Baumwollblüte“ selbst geeignet war, den Verbraucher zu täuschen. Insoweit ist es unerheblich, wie der VBB später seine Marke und die Lizenzen für ihre Benutzung verwaltet hat.
- 57 Folglich ist auf den ersten Teil der zweiten Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass eine Individualmarke nicht auf der Grundlage einer gemeinsamen Anwendung dieser Bestimmungen mit der Begründung für nichtig erklärt werden kann, dass der Markeninhaber die Richtigkeit der mit der Marke im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet.
- 58 Zweitens möchte das vorlegende Gericht mit der zweiten Vorlagefrage wissen, ob die Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass ihre Bestimmungen über Unionskollektivmarken entsprechend auf Unionsindividualmarken angewandt werden können.
- 59 Insoweit ist festzustellen, dass der Anwendungsbereich der die Unionskollektivmarken betreffenden Art. 66 bis 74 der Verordnung Nr. 207/2009 nach dem Wortlaut von Art. 66 Abs. 1 ausdrücklich auf Marken beschränkt ist, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.
- 60 Diese Beschränkung der Anwendbarkeit der genannten Artikel ist strikt zu beachten, zumal die mit ihnen eingeführten Regeln, wie die in Art. 67 der Verordnung enthaltenen Regeln über die Markensatzung, ab der Anmeldung der als Kollektivmarke beantragten Marke mit dieser ausdrücklichen Bezeichnung einhergehen. Eine entsprechende Anwendung dieser Regeln auf Unionsindividualmarken kommt folglich nicht in Betracht.
- 61 Daher ist auf den zweiten Teil der zweiten Vorlagefrage zu antworten, dass die Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass ihre Bestimmungen über Unionskollektivmarken nicht entsprechend auf Unionsindividualmarken angewandt werden können.

Kosten

- 62 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden 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:

- 1. Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass die durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung erfolgende Anbringung einer Unionsindividualmarke auf Waren als Gütezeichen keine markenmäßige Benutzung ist, die unter den Begriff „ernsthafte Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmung fällt. Die Anbringung der Marke stellt jedoch eine solche ernsthafte Benutzung dar, wenn sie den Verbrauchern auch und zugleich garantiert, dass diese Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle die Waren hergestellt werden und das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Im letztgenannten Fall ist es dem**

Inhaber der Marke nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gestattet, die Anbringung eines ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf identischen Waren zu verbieten, wenn dessen Anbringung für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen schafft.

2. **Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 sind dahin auszulegen, dass eine Individualmarke nicht auf der Grundlage einer gemeinsamen Anwendung dieser Bestimmungen mit der Begründung für nichtig erklärt werden kann, dass der Markeninhaber die Richtigkeit der mit der Marke im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet.**
3. **Die Verordnung Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass ihre Bestimmungen über Unionskollektivmarken nicht entsprechend auf Unionsindividualmarken angewandt werden können.**

Ilešič

Prechal

Rosas

Toader

Jarašiūnas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. Juni 2017.

Der Kanzler
A. Calot Escobar

Der Präsident der Zweiten
Kammer
M. Ilešič