

Europäischer Gerichtshof, Beschluss vom 06.10.2015 – C-500/14

ECLI:EU:C:2015:680

BESCHLUSS DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

6. Oktober 2015 (*)

„Vorlage zur Vorabentscheidung — Muster und Modelle — Richtlinie 98/71/EG — Art. 14 — Verordnung (EG) Nr. 6/2002 — Art. 110 — Sogenannte ‚Reparaturklausel‘ — Benutzung einer Marke durch einen Dritten, ohne Zustimmung des Inhabers, für Kraftfahrzeugersatzteile und -zubehör, die mit den Waren identisch sind, für die die Marke eingetragen ist“

In der Rechtssache C-500/14

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Tribunale di Torino (Italien) mit Entscheidung vom 21. Oktober 2014, beim Gerichtshof eingegangen am 10. November 2014, in dem Verfahren

Ford Motor Company

gegen

Wheeltrims srl

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešić (Berichterstatte r), des Richters A. Ó Caoimh, der Richterin C. Toader sowie der Richter E. Jarašiūnas und C. G. Fernlund,

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

—

der Ford Motor Company, vertreten durch A. Camusso, avvocato,

—

der Wheeltrims srl, vertreten durch D. Rizzo, avvocato,

—

der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Kemper als Bevollmächtigte,

—

der Europäischen Kommission, vertreten durch V. Di Bucci und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

aufgrund der nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Entscheidung, gemäß Art. 99 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs durch mit Gründen versehenen Beschluss zu entscheiden, folgenden

Beschluss

Rn. 1

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 14 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von

Mustern und Modellen (ABl. L 289, S. 28) und Art. 110 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. 2002, L 3, S. 1).

Rn. 2

Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Ford Motor Company (im Folgenden: Ford) und der Wheeltrims srl (im Folgenden: Wheeltrims) über die Vermarktung von Kraftfahrzeugradkappen durch Wheeltrims, auf denen sich ein Zeichen befand, das mit der von Ford u. a. für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Regelung über Muster und Modelle

Rn. 3

Der siebte Erwägungsgrund der Richtlinie 98/71 lautet:

„Diese Richtlinie schließt nicht aus, dass auf die Muster Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft Anwendung finden, die einen anderen Schutz als den durch die Eintragung oder Bekanntmachung des Musters erworbenen Schutz gewähren, wie die Vorschriften über nicht eingetragene Rechte an Mustern, Marken, Patenten und Gebrauchsmustern, unlauteren Wettbewerb oder zivilrechtliche Haftung.“

Rn. 4

Art. 2 („Anwendungsbereich“) dieser Richtlinie bestimmt:

„(1) Diese Richtlinie gilt für:

a)

die bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten eingetragenen Rechte an Mustern;

b)

die beim Benelux-Musteramt eingetragenen Rechte an Mustern;

c)

die mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international eingetragenen Rechte an Mustern;

d)

die Anmeldungen der unter den Buchstaben a), b) und c) genannten Rechte an Mustern.

(2) Im Sinne dieser Richtlinie schließt die Eintragung eines Musters auch die an die Hinterlegung anschließende Bekanntmachung eines Musters durch ein Amt für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats ein, in dem durch eine solche Bekanntmachung ein Recht an einem Muster begründet wird.“

Rn. 5

Art. 14 dieser Richtlinie („Übergangsbestimmungen“) sieht vor:

„Solange nicht auf Vorschlag der [Europäischen] Kommission gemäß Artikel 18 Änderungen dieser Richtlinie angenommen worden sind, behalten die Mitgliedstaaten ihre bestehenden Rechtsvorschriften über die Benutzung des Musters eines Bauelements zur Reparatur eines komplexen Erzeugnisses im Hinblick auf die Wiederherstellung von dessen ursprünglicher Erscheinungsform bei und führen nur dann Änderungen an diesen Bestimmungen ein, wenn dadurch die Liberalisierung des Handels mit solchen Bauelementen ermöglicht wird.“

Rn. 6

Art. 16 („Verhältnis zu anderen Formen des Schutzes“) der Richtlinie bestimmt:

„Diese Richtlinie lässt Vorschriften des Gemeinschaftsrechts oder des Rechts des betreffenden Mitgliedstaats über nicht eingetragene Rechte an Mustern, Marken oder andere Zeichen mit Unterscheidungskraft, Patente und Gebrauchsmuster, Schriftbilder, zivilrechtliche Haftung und unlauteren Wettbewerb unberührt.“

Rn. 7

In den Erwägungsgründen 5 und 31 der Verordnung Nr. 6/2002 heißt es:

„(5)

Daher ist ein in den einzelnen Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Gemeinschaftsgeschmacksmuster notwendig; denn nur auf diese Weise ist es möglich, durch eine Anmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) aufgrund eines einzigen Verfahrens nach Maßgabe eines Gesetzes ein Geschmacksmusterrecht für ein alle Mitgliedstaaten umfassendes Gebiet zu erlangen.

...

(31)

Diese Verordnung schließt nicht aus, dass auf Geschmacksmuster, die durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt werden, Rechtsvorschriften zum gewerblichen Rechtsschutz oder andere einschlägige Vorschriften der Mitgliedstaaten Anwendung finden, die sich beispielsweise auf den durch Eintragung erlangten Geschmacksmusterschutz oder auf nicht eingetragene Geschmacksmuster, Marken, Patente und Gebrauchsmuster, unlauteren Wettbewerb oder zivilrechtliche Haftung beziehen.“

Rn. 8

Art. 1 („Gemeinschaftsgeschmacksmuster“) dieser Verordnung bestimmt:

„(1) Ein den Voraussetzungen dieser Verordnung entsprechendes Geschmacksmuster wird nachstehend ‚Gemeinschaftsgeschmacksmuster‘ genannt.

(2) Ein Geschmacksmuster wird:

a)

durch ein ‚nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster‘ geschützt, wenn es in der in dieser Verordnung vorgesehenen Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird;

b)

durch ein ‚eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster‘ geschützt, wenn es in der in dieser Verordnung vorgesehenen Weise eingetragen ist.

(3) Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist einheitlich. Es hat dieselbe Wirkung in der gesamten [Europäischen Union]. Es kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über die Nichtigkeit sein, und seine Benutzung kann nur für die gesamte [Union] untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.“

Rn. 9

In Art. 96 Abs. 1 („Verhältnis zu anderen Schutzformen nach nationalem Recht“) der Verordnung heißt es:

„Diese Verordnung lässt Bestimmungen des [Unions]rechts und des Rechts der betreffenden Mitgliedstaaten über nicht eingetragene Muster, Marken oder sonstige Zeichen mit Unterscheidungskraft, Patente und Gebrauchsmuster, Schriftbilder, zivilrechtliche Haftung und unlauteren Wettbewerb unberührt.“

Rn. 10

In Art. 110 („Übergangsbestimmungen“) dieser Verordnung heißt es:

„(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.

(2) Der Vorschlag der Kommission gemäß Absatz 1 wird gleichzeitig mit den Änderungen, die die Kommission zu diesem Bereich gemäß Artikel 18 der Richtlinie [98/71] vorschlägt, vorgelegt und trägt diesen Änderungen Rechnung.“

Regelung über Marken

Rn. 11

Art. 5 („Rechte aus der Marke“) der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25, und Berichtigung ABl. 2009, L 11, S. 86) bestimmt:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a)

ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b)

ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a)

das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b)

unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c)

Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d)

das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(4) Konnte vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der [Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1)] erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemäß Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 nicht verboten werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses Zeichens nicht entgegengehalten werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

Rn. 12

Art. 6 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) dieser Richtlinie lautet:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a)

seinen Namen oder seine Anschrift,

b)

Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

c)

die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

(2) Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein älteres Recht von örtlicher Bedeutung anerkannt, so gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu verbieten.“

Rn. 13

Art. 7 der Richtlinie 2008/95 regelt die Erschöpfung des Rechts aus der Marke.

Rn. 14

Art. 8 dieser Richtlinie behandelt Lizenzen, die Marken zum Gegenstand haben können.

Rn. 15

Gemäß Art. 17 der Richtlinie 2008/95 wird die Richtlinie 89/104 aufgehoben, und Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die Richtlinie 2008/95.

Rn. 16

Art. 9 („Recht aus der Gemeinschaftsmarke“) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1) bestimmt:

„(1) Die Gemeinschaftsmarke 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 Gemeinschaftsmarke 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 Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke 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;

c)

ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der [Union] bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(2) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden,

a)

das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b)

unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c)

Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d)

das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(3) Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden. Jedoch kann eine angemessene Entschädigung für Handlungen verlangt werden, die nach Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vorgenommen werden und die nach Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Gemeinschaftsmarke verboten wären. Das angerufene Gericht darf bis zur Veröffentlichung der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen.“

Rn. 17

Art. 12 („Beschränkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke“) dieser Verordnung ist wie folgt gefasst:

„Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a)

seinen Namen oder seine Anschrift[,]

b)

Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere

Merkmale der Ware oder Dienstleistung[.]

c)

die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr

zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

Italienisches Recht

Rn. 18

In Art. 20 („Rechte, die durch die Eintragung verliehen werden“) des Decreto legislativo Nr. 30 zum Gesetzbuch über das gewerbliche Eigentum (Codice della proprietà industriale) vom 10. Februar 2005 (GURI Nr. 52 vom 4. März 2005) in der durch das Decreto legislativo Nr. 131 vom 13. August 2010 (GURI Nr. 192 vom 18. August 2010) geänderten Fassung (im Folgenden: CPI) heißt es:

„(1) Die Rechte des Inhabers der eingetragenen Marke gestatten ihm die ausschließliche Benutzung der Marke. Der Inhaber ist berechtigt, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a)

ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b)

ein mit der angemeldeten Marke identisches oder ihr ähnelndes Zeichen für identische oder ihr ähnelnde Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn sich wegen der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen für die Öffentlichkeit eine Verwechslungsgefahr feststellen lässt, die u. a. in der Gefahr besteht, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden;

c)

ein mit der angemeldeten Marke identisches oder ihr ähnelndes Zeichen auch für Waren oder Dienstleistungen, die nicht ähnlich sind, zu benutzen, wenn diese Marke bekannt ist und die Benutzung des Zeichens es gestattet, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.

(2) In den im Abs. 1 genannten Fällen kann der Inhaber der Marke Dritten insbesondere verbieten, das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, sie in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, die Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen und das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(3) Der Händler kann seine eigene Marke auf den Waren, die er zum Verkauf anbietet, anbringen, jedoch nicht die Marke des Herstellers oder des Händlers, von dem er die Produkte oder Waren bezogen hat, entfernen.“

Rn. 19

Art. 21 CPI („Beschränkungen des Markenrechts“) bestimmt:

„(1) Die Rechte an der angemeldeten Marke gestatten ihrem Inhaber nicht, Dritten die Benutzung

a)

seines Namens und seiner Anschrift,

b)

der Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder

c)

der Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

im geschäftlichen Verkehr zu verbieten, wenn diese Benutzung den Grundsätzen der Redlichkeit bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit entspricht.

(2) Die Marke darf nicht in gesetzeswidriger Weise benutzt werden, weder um insbesondere eine Gefahr der Verwechslung auf dem Markt mit anderen Zeichen, die als sich von Unternehmen, Waren oder Dienstleistungen Dritter unterscheidende Zeichen bekannt sind, hervorzurufen, noch jedenfalls um die Öffentlichkeit wegen der Art und des Kontextes, in dem sie benutzt wird, u. a. über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen irrezuführen, noch um ein Urheberrecht oder ein Recht gewerblichen Eigentums zu verletzen oder um gegen ein anderes ausschließliches Recht Dritter zu verstoßen.

(3) Es ist jedem verboten, eine angemeldete Marke zu benutzen, nachdem die Eintragung für nichtig erklärt wurde, sofern die Nichtigkeit zur Rechtswidrigkeit der Benutzung der Marke führt.“

Rn. 20

Art. 241 („Ausschließliche Rechte über die Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses“) des CPI lautet wie folgt:

„Solange die Richtlinie [98/71] nicht auf Vorschlag der Kommission nach Art. 18 dieser Richtlinie geändert wurde, können die ausschließlichen Rechte an den Bauelementen eines komplexen Erzeugnisses nicht geltend gemacht werden, um die Herstellung und den Verkauf der Bauelemente selbst für die Reparatur des komplexen Erzeugnisses, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, zu verhindern.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Rn. 21

Ford, ein Hersteller von Kraftfahrzeugen, deren Zubehör und Ersatzteilen, kennzeichnet seine Waren durch die Anbringung eines ovalen Zeichens, das in Längsrichtung positioniert ist und im Innern in kursiven Zierbuchstaben, in Farbe oder farblos, den Schriftzug „Ford“ trägt (im Folgenden: Marke Ford). Dieses Zeichen war Gegenstand von Markenmeldungen sowohl für Fahrzeuge als auch für Ersatzteile und Zubehör, einschließlich Radkappen. Ford bringt diese Marke u. a. auf den Radkappen an, die auf den Radfelgen der von ihr hergestellten Kraftfahrzeuge montiert sind.

Rn. 22

Wheeltrims, ein Lieferant von Kraftfahrzeugersatzteilen, vermarktet Radkappen, die jeweils die getreue Nachbildung von Marken verschiedener Kraftfahrzeughersteller, einschließlich der Marke Ford, enthalten, ohne hierfür über eine Genehmigung zu verfügen. Dieses Unternehmen stellt auch „universale“ Radkappen her und vermarktet sie, d. h. solche, die ohne Markenabbildung zu niedrigeren Preisen als solche, die über eine Herstellermarke verfügen, verkauft werden.

Rn. 23

Ford erhob am 15. Mai 2013 beim Tribunale di Torino eine Verletzungsklage gegen Wheeltrims, um dieser zum einen jedwede Herstellung und Vermarktung von Radkappen, die mit der Marke Ford

versehen sind, sowie jedwede nicht genehmigte Benutzung dieser Marke in der Union zu untersagen und sie zum anderen verurteilen zu lassen, den ihr entstandenen Schaden zu ersetzen. Die Anbringung der Marke auf den von Wheeltrims vermarkteten Radkappen ohne Genehmigung stelle eine Verletzung der ausschließlichen Rechte von Ford im Sinne von Art. 20 CPI und von Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 dar. Darüber hinaus sei eine solche Benutzung in keiner Weise durch eine der in Art. 21 CPI und in Art. 12 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Ausnahmen gerechtfertigt, da die Anbringung der Marke Ford auf den von Wheeltrims vermarkteten Radkappen weder für die Angabe der Bestimmung eines solchen Ersatzteils noch für die Sicherstellung anderer beschreibender Funktionen im Sinne dieser Bestimmungen erforderlich sei.

Rn. 24

Wheeltrims hält dem entgegen, dass ihre Benutzung der Marke Ford rein beschreibend sei. Sie beruft sich insoweit auf die als „Reparaturklausel“ bezeichnete Ausnahmeregelung in Art. 241 CPI, die das Recht auf Nachbildung der durch eine Marke geschützten Bestandteile eines komplexen Erzeugnisses ohne die vorherige Zustimmung des Inhabers dieser Marke vorsieht, wenn diese Nachbildung es erlauben soll, dem komplexen Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen (im Folgenden: Reparaturklausel). Dass sie auf den von ihr vermarkteten Radkappen die Marke Ford anbringe, habe nicht die Funktion, die Herkunft dieser Ersatzteile anzugeben, sondern den Hersteller der in ihrer Gesamtheit betrachteten Ware, nämlich des Kraftfahrzeugs, auf dem die Radkappen angebracht seien, kenntlich zu machen. Diese Benutzung der Marke Ford diene der Nachbildung – auf dem Ersatzteil – eines ästhetisch-beschreibenden Merkmals des betreffenden originalen Bauelements, nämlich der Radkappe, und dieses Merkmal sei für die Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds des komplexen Erzeugnisses, das das Kraftfahrzeug in seiner Gesamtheit darstelle, als unerlässlich anzusehen. Dürften die Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen Marken nicht zu diesem Zweck benutzen, läge ein Verstoß gegen die Wettbewerbsfreiheit auf dem betreffenden Markt vor.

Rn. 25

Das Tribunale di Torino ist der Ansicht, dass das Wheeltrims vorgeworfene Verhalten einen Verstoß gegen die von der Marke Ford gewährten Rechte darstelle, der durch keinen der in Art. 21 CPI oder in Art. 12 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Gründe gerechtfertigt sei. Es bezieht sich insoweit auf das Urteil Gillette Company und Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) und ist der Ansicht, dass im Sinne dieses Urteils die Benutzung der Marke Ford durch Wheeltrims nicht erforderlich sei, um dem Verkehr die Bestimmung der in Rede stehenden Radkappen oder aber ihre Vereinbarkeit mit einer Ware „Ford“ anzuzeigen.

Rn. 26

Es bestehe hingegen ein ernsthafter Zweifel in Bezug auf den Anwendungsbereich der Reparaturklausel. Der Gerichtshof habe noch nicht zur Beziehung zwischen dem von einer Marke gewährten Schutz und dieser Klausel Stellung genommen. Art. 241 CPI und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 ließen sich auf zweierlei Weise auslegen, wozu die italienische Rechtsprechung geteilter Meinung sei.

Rn. 27

Nach der einen Rechtsprechungslinie deute der Wortlaut dieser Bestimmungen und ihre Stellung in den Regelungen, in denen sie enthalten seien, darauf hin, dass die Reparaturklausel einem Hersteller wie Wheeltrims die Vermarktung von Ersatzteilen, die mit dem Originalbauelement identisch seien, nur erlaube, wenn mit der Herstellung dieser Ersatzteile bezweckt werde, ein komplexes Erzeugnis in dessen ursprünglicher Erscheinungsform wiederherzustellen, und sie nur zu einer Abweichung vom Schutz, der einem Muster oder einem Modell gewährt werde, und nicht auch von einem anderen gewerblichen Schutzrecht, insbesondere einer angemeldeten Marke, führe.

Rn. 28

Nach der anderen Rechtsprechungslinie weise die Reparaturklausel einen allgemeinen Charakter auf, und ihr Anwendungsbereich sei weit auszulegen angesichts des Erfordernisses, den komplexen Erzeugnissen unabhängig von der Existenz anderer gewerblicher Schutzrechte, u. a. derjenigen, die sich aus der Eintragung einer Marke ergäben, wieder ihre ursprüngliche Erscheinungsform zu verleihen. Dieses Erfordernis bezwecke, dem Ersatzteilehersteller zu ermöglichen, mit dem Hersteller der Originalbauelemente unabhängig von der Art des von diesem geforderten Schutzes auf gleicher Ebene auf dem Markt zu agieren, indem dem Ersatzteilhersteller erlaubt werde, das Originalbauelement in all seinen Einzelheiten, sowohl funktional als auch ästhetisch, nachzubilden.

Rn. 29

Diese zweite Rechtsprechungslinie werde von anderen italienischen Gerichten, u. a. der Corte di Appello di Milano (Mailänder Berufungsgericht), vertreten.

Rn. 30

Dieser Rechtsprechungslinie sei auch das Gericht gefolgt, das den Antrag von Ford auf einstweilige Anordnung zurückgewiesen habe, der auf den gleichen Sachverhalt gestützt worden sei wie derjenige, mit dem das vorlegende Gericht befasst sei. Das für die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zuständige Gericht habe festgestellt, dass die in Art. 241 CPI geregelte Reparaturklausel Ford entgegengehalten werden könne, da diese Klausel den Ersatzteilherstellern ein grundlegendes wirtschaftliches Recht garantiere, einen perfekten Ersatz für einen Originalbestandteil eines komplexen Erzeugnisses herzustellen.

Rn. 31

Das Tribunale di Torino hat daher beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1.

Ist eine Anwendung von Art. 14 der Richtlinie 98/71 und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 in dem Sinne, dass diese Bestimmungen die Hersteller von Ersatzteilen und Zubehör berechtigen, von Dritten angemeldete Marken zu benutzen, um dem Endabnehmer die Wiederherstellung der ursprünglichen Erscheinungsform eines komplexen Erzeugnisses zu gestatten, und folglich auch dann, wenn der Markeninhaber das fragliche unterscheidungskräftige Zeichen auf dem Ersatzteil oder dem Zubehör anbringt, das in das komplexe Erzeugnis eingebaut werden soll, so dass es von außen sichtbar ist und daher zur äußeren Erscheinungsform des komplexen Erzeugnisses beiträgt, mit dem Unionsrecht vereinbar?

2.

Ist die Reparaturklausel nach Art. 14 der Richtlinie 98/71 und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 dahin auszulegen, dass sie ein subjektives Recht der Dritthersteller von Ersatzteilen und Zubehör begründet und dass dieses subjektive Recht das Recht dieser Dritten umfasst, die von einem Dritten angemeldete Marke auf Ersatzteilen und Zubehör abweichend von den Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 und der Richtlinie 89/104 und folglich auch dann zu benutzen, wenn der Markeninhaber das fragliche unterscheidungskräftige Zeichen auch auf dem Ersatzteil oder dem Zubehör anbringt, das in das komplexe Erzeugnis eingebaut werden soll, so dass es von außen sichtbar ist und daher zur äußeren Erscheinungsform des komplexen Erzeugnisses beiträgt?

Zu den Vorlagefragen

Rn. 32

Nach Art. 99 seiner Verfahrensordnung kann der Gerichtshof, wenn die Beantwortung der zur Vorabentscheidung vorgelegten Frage keinen Raum für vernünftige Zweifel lässt, auf Vorschlag des Berichterstatters und nach Anhörung des Generalanwalts jederzeit die Entscheidung treffen, durch mit Gründen versehenen Beschluss zu entscheiden.

Rn. 33

Diese Bestimmung ist im Rahmen des vorliegenden Vorabentscheidungsersuchens anzuwenden.

Zulässigkeit

Rn. 34

Die deutsche Regierung äußert Zweifel an der Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens. Das vorlegende Gericht lege nämlich nicht die Gründe dar, warum es für die Beilegung des Ausgangsrechtsstreits erforderlich sei, auf die Frage zur Möglichkeit einer Übertragung der Reparaturklausel – die dem Bereich der Muster und Modelle entstamme – auf das Markenrecht zu antworten. Das so vorgetragene Problem sei daher hypothetischer Natur.

Rn. 35

Es ist daran zu erinnern, dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs insoweit eine Vermutung für die Entscheidungserheblichkeit der Fragen des nationalen Gerichts spricht, die es zur Auslegung des Unionsrechts in dem rechtlichen und sachlichen Rahmen stellt, den es in eigener Verantwortung festlegt und dessen Richtigkeit der Gerichtshof nicht zu prüfen hat. Der Gerichtshof kann ein Vorabentscheidungsersuchen eines nationalen Gerichts nur zurückweisen, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind (Urteile *Fish Legal* und *Shirley*, C-279/12, EU:C:2013:853, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung, und *Idrodinamica Spurgo Velox* u. a., C-161/13, EU:C:2014:307, Rn. 29).

Rn. 36

Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Radkappen, die von Wheeltrims hergestellt wurden, die Marke Ford nachbilden, so dass, wenn der in Rn. 27 des vorliegenden Beschlusses beschriebenen Rechtsprechungslinie zu folgen ist, dieser Hersteller von nicht originalen Bauelementen wegen Verletzung dieser Marke zu verurteilen ist, während, wenn der in Rn. 28 des vorliegenden Beschlusses beschriebenen Rechtsprechungslinie zu folgen ist, keine Verletzung dieser Marke gegeben wäre.

Rn. 37

Daher ist nicht offensichtlich, dass das im Rahmen des Vorabentscheidungsersuchens vorgetragene Problem hypothetischer Natur ist. Dieses Ersuchen ist daher zulässig.

Zum Inhalt der Fragen

Rn. 38

Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 14 der Richtlinie 98/71 und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 dahin auszulegen sind, dass sie in Abweichung von den Bestimmungen der Richtlinie 2008/95 und der Verordnung Nr. 207/2009 einen Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör wie Radkappen berechtigen, auf seinen Waren ein Zeichen, das mit einer von einem Kraftfahrzeughersteller u. a. für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anzubringen, dass die damit vorgenommene Benutzung

dieser Marke die einzige Möglichkeit darstelle, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.

Rn. 39

Als Erstes ist festzustellen, dass sich aus dem Wortlaut von Art. 14 der Richtlinie 98/71 und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 ergibt, dass diese Bestimmungen nur dem Schutz von Mustern und Modellen bestimmte Beschränkungen auferlegen, ohne sich in irgendeiner Weise auf den Markenschutz zu beziehen.

Rn. 40

Als Zweites ist festzustellen, dass nach ihrem Art. 2 die Richtlinie 98/71 nur für die bei bestimmten nationalen und internationalen Behörden eingetragenen Rechte an Mustern sowie für die vorgenommenen Anmeldungen an Mustern zu diesem Zweck gilt. Darüber hinaus ergibt sich aus Art. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 in Verbindung mit dem fünften Erwägungsgrund dieser Verordnung, dass sie nur bezweckt, ein in den einzelnen Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu schaffen.

Rn. 41

Als Drittes ist festzustellen, dass sich zum einen aus dem siebten Erwägungsgrund und Art. 16 der Richtlinie 98/71 und zum anderen aus dem 31. Erwägungsgrund und Art. 96 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ergibt, dass diese Rechtsakte der Union die Vorschriften dieses Rechts oder des Rechts des betreffenden Mitgliedstaats, u. a. über Marken, unberührt lassen.

Rn. 42

Aus diesen Erwägungen folgt, dass Art. 14 der Richtlinie 98/71 und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 keine Abweichung von den Bestimmungen der Richtlinie 2008/95 und der Verordnung Nr. 207/2009 enthalten.

Rn. 43

Zu der vom vorlegenden Gericht vertretenen und von Wheeltrims verteidigten Auffassung, das von der Union verfolgte Ziel, das System unverfälschten Wettbewerbs zu wahren, erfordere, die Anwendung von Art. 14 der Richtlinie 98/71 und von Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 auf den Markenschutz zu erstrecken, ist festzustellen, dass dieses Ziel vom Unionsgesetzgeber im Rahmen der Richtlinie 2008/95 und der Verordnung Nr. 207/2009 bereits berücksichtigt wurde. Durch die Beschränkung der Rechtswirkungen, die dem Inhaber einer Marke nach Art. 5 der Richtlinie 2008/95 oder in Bezug auf eine Gemeinschaftsmarke nach Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 zustehen, zielen Art. 6 dieser Richtlinie und Art. 12 der Verordnung nämlich darauf ab, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt andererseits in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann, das der Vertrag errichten und aufrechterhalten will (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, Rn. 62 sowie Gillette Company und Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, Rn. 29).

Rn. 44

Darüber hinaus ergibt sich aus der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die Art. 5 bis 7 der Richtlinie 2008/95 eine umfassende Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke vornehmen und damit die Rechte von Inhabern von Marken in der Union festlegen. Daher kann ein nationales Gericht vorbehaltlich der durch die Art. 8 ff. dieser Richtlinie geregelten Sonderfälle im Rahmen eines Rechtsstreits über die Ausübung des ausschließlichen Rechts aus einer Marke dieses nicht über die sich aus den Art. 5 bis 7 ergebenden Grenzen hinaus beschränken (Urteil Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, Rn. 54 und 55 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Rn. 45

Angesichts dieser Erwägungen ist auf die vorgelegten Fragen zu antworten, dass Art. 14 der Richtlinie 98/71 und Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 dahin auszulegen sind, dass sie nicht in Abweichung von den Bestimmungen der Richtlinie 2008/95 und der Verordnung Nr. 207/2009 einen Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör wie Radkappen berechtigen, auf seinen Waren ein Zeichen, das mit einer von einem Kraftfahrzeughersteller u. a. für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anzubringen, dass die damit vorgenommene Benutzung dieser Marke die einzige Möglichkeit darstelle, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.

Kosten

Rn. 46

Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem 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 (Dritte Kammer) für Recht erkannt:

Art. 14 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen und Art. 110 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster sind dahin auszulegen, dass sie nicht in Abweichung von den Bestimmungen der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke einen Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör wie Radkappen berechtigen, auf seinen Waren ein Zeichen, das mit einer von einem Kraftfahrzeughersteller u. a. für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anzubringen, dass die damit vorgenommene Benutzung dieser Marke die einzige Möglichkeit darstelle, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.

Unterschriften

(*) Verfahrenssprache: Italienisch.

Zitiervorschlag: Europäischer Gerichtshof, Beschluss vom 06.10.2015 – C-500/14, ECLI:EU:C:2015:680

Quelle: Open Legal Data, abgerufen 09.07.2026

Entscheidungstext bereitgestellt über Open Legal Data (openlegaldata.io), lizenziert unter der Open Database License (ODbL) v1.0.

Nicht-amtliche Fassung — maßgeblich ist die Fassung in der Verfahrenssprache (CURIA: <https://curia.europa.eu>)

Provided by nu:legal (<https://recht.nulegal.eu>), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted.

Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: <https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/eugh/2015-10-06/c-500-14>