

**Rechtssache C-133/20**

**Vorabentscheidungsersuchen**

**Eingangsdatum:**

11. März 2020

**Vorlegendes Gericht:**

Hoge Raad der Nederlanden (Niederlande)

**Datum der Vorlageentscheidung:**

6. März 2020

**Kassationsbeschwerdeführer:**

European Pallet Association e. V.

**Kassationsbeschwerdegegnerin:**

PHZ BV

---

... [nicht übersetzt]

**HOGE RAAD DER NEDERLANDEN**

**ZIVILKAMMER**

... [Rechtssachennummer nicht wiedergegeben]

Datum: 6. März 2020

**URTEIL**

In Sachen

der juristischen Person deutschen Rechts EUROPEAN PALLET ASSOCIATION  
e. V. mit Sitz in Münster, Deutschland,

Kassationsbeschwerdeführer,

im Folgenden: EPAL,

... [nicht übersetzt]

gegen

PHZ B. V.

mit Sitz in Zoetermeer,

Kassationsbeschwerdegegnerin,

im Folgenden: PHZ,

... [nicht übersetzt] [Or. 2]

## **1. Weiterer Ablauf der Rechtssache im Kassationsverfahren**

1.1 ... [nicht übersetzt]

1.2 ... [nicht übersetzt] [Ablauf des nationalen Verfahrens]

## **2. Ausgangspunkte und Sachverhalt**

2.1 Im Kassationsverfahren kann von Folgendem ausgegangen werden.

- (i) EPAL ist Inhaber der Unionsmarkenregistrierung für die Wort-/Bildmarke EPAL mit dem Aktenzeichen 472415, die am 22. Dezember 1998 u. a. für „Wiederverwendbare Paletten“ (Klassen 6 und 20) eingetragen wurde. Die Marke ist als Kollektivmarke ausgewiesen.
- (ii) Es gibt ein privatrechtliches System für die Standardisierung sogenannter EUR/EPAL-Paletten (im Folgenden auch: EPAL-System). Dieses System beinhaltet, dass die Paletten (im Folgenden: Europaletten) auch nach einer Reparatur bestimmte Normen und Spezifikationen erfüllen müssen. Aufgrund dieses Systems sind die Herstellung und die Reparatur von Europaletten sowie der Handel mit ihnen Betrieben mit einem von EPAL vergebenen Nutzungsrecht (den Lizenznehmern) vorbehalten.
- (iii) EPAL ist mit der Verwaltung und der Qualitätskontrolle der Europaletten betraut. Diese Paletten sind auf dem Klotz mit einem Einbrand der Marken EUR und/oder EPAL versehen und werden so in den wirtschaftlichen Verkehr gebracht. Das Ziel von EPAL besteht darin, weltweit ein offenes Poolingsystem zu schaffen und aufrechtzuerhalten, mit einheitlicher Qualität und einheitlichen Merkmalen der Paletten, um ihren Tausch zu ermöglichen. EPAL geht überdies gegen die Verfälschung der Paletten vor.

- (iv) PHZ verfügt nicht über ein Nutzungsrecht im oben unter (ii) beschriebenen Sinne. Sie hat im Jahr 2014 Europaletten, die die Marke EPAL tragen, repariert und weiter vertrieben.

2.2.1 In diesem Verfahren fordert EPAL, soweit es im Kassationsverfahren noch von Belang ist,

- für Recht zu erklären, dass sich PHZ einer Markenverletzung schuldig gemacht oder unrechtmäßig gehandelt hat, indem sie ursprünglich unter der Marke EPAL in den Verkehr gebrachte Paletten repariert und vertrieben hat;
- unter Androhung eines Zwangsgelds anzuordnen, dass die Reparatur und der weitere Vertrieb von Paletten, die die Marke EPAL tragen, eingestellt werden.

EPAL führt hierzu zusammengefasst aus, dass PHZ Europaletten, die die Marke EPAL getragen hätten, nicht nur repariert, sondern auch weiter vertrieben habe. [Or. 3]

2.2.2 Die Rechtbank (Gericht erster Instanz) hat den Forderungen stattgegeben, soweit sie den weiteren Vertrieb der Europaletten betreffen, sie aber zurückgewiesen, soweit sie die bloße Reparatur der Europaletten betreffen<sup>1</sup>.

2.2.3 Der Hof (Berufungsgericht) hat das Urteil der Rechtbank bestätigt, soweit PHZ darin unter Androhung eines Zwangsgelds auferlegt wird, nach Zustellung dieses Urteils unverzüglich den weiteren Vertrieb von Paletten, die die Marke EPAL tragen und von PHZ repariert wurden, wobei die Reparaturen aus Veränderungen des Zustands der Paletten bestehen, die nicht von untergeordneter Bedeutung im Sinne des Urteils Valeo des Benelux-Gerichtshofs sind, einzustellen und nicht wiederaufzunehmen. Im Übrigen hat er das Urteil der Rechtbank aufgehoben und die Forderungen von EPAL zurückgewiesen<sup>2</sup>. Dazu hat er, soweit im Kassationsverfahren von Belang, folgende Ausführungen gemacht.

Das von der Rechtbank ausgesprochene Verbot sei nicht angefochten worden, soweit es den Vertrieb von Paletten betreffe, die PHZ selbst repariert habe und bei denen die Reparaturen aus „Veränderungen des Zustands, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind“, im Sinne des Urteils Valeo des Benelux-Gerichtshofs bestanden hätten (Rn. 3.2).

Die in Rede stehenden Europaletten seien vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden. In Anbetracht von Art. 13 der – in dieser Rechtssache noch anwendbaren – Verordnung

<sup>1</sup> ... [Fundstelle des erstinstanzlichen Urteils nicht wiedergegeben].

<sup>2</sup> ... [Fundstelle des Berufungsurteils nicht wiedergegeben].

Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (im Folgenden: GMVo) könne EPAL den weiteren Vertrieb daher nur dann verbieten, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigten, dass EPAL sich dem weiteren Vertrieb widersetze, insbesondere wenn der Zustand der Paletten nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert sei (Rn. 3.6).

EPAL habe in der Berufungsverhandlung klargestellt, dass die Beschädigung der Paletten vor der Reparatur – also nicht die Reparatur selbst – die Veränderung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVo darstelle. Sie sehe die Reparatur (daher) nicht länger als Veränderung des Zustands der Paletten an. Dies bedeute, dass der auf eine Markenverletzung gestützten Forderung nicht aufgrund des Vorhandenseins von Veränderungen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVo stattgegeben werden könne, da weder behauptet worden noch ersichtlich sei, dass PHZ mit beschädigten Paletten gehandelt habe (Rn. 4.2-4.3).

EPAL ist der Ansicht, dass gleichwohl ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 13 GMVo vorliege, weil die Funktion des Herkunftshinweises bzw. die Funktion der Qualitätsgarantie der Marke von EPAL nicht mehr gewährleistet sei, wenn ein Nicht-Lizenznehmer Reparaturen ausführe (Rn. 4.4 und 4.7).

Der Markeninhaber könne sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzen, wenn ein berechtigter Grund vorliege und der weitere Vertrieb die Funktionen der Marke beeinträchtige oder beeinträchtigen könne (Rn. 4.5).

Die Funktion des Herkunftshinweises werde u. a. dann beeinträchtigt, wenn die Marke in der Werbung des Wiederverkäufers so benutzt werde, dass der Eindruck entstehen könne, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber (hier: EPAL und/oder dessen Mitglieder) bestehe, insbesondere dass das Unternehmen des Wiederverkäufers zum Vertriebsnetz des Markeninhabers gehöre oder dass eine besondere Beziehung zwischen den beiden Unternehmen bestehe. PHZ vertreibe die von ihr angekauften Paletten weiter. Sie verkaufe somit Gebrauchsgüter, und es müsse unterstellt werden, dass ihre Abnehmer dies wüssten. PHZ gebe dies auch auf ihrer [Or. 4] Website an, auf der eine Europalette mit der Marke von EPAL abgebildet sei. Diese Umstände seien nicht so geartet, dass man sagen könne, dass der Eindruck erweckt werde, PHZ und EPAL bzw. dessen Mitglieder seien wirtschaftlich miteinander verbunden, oder dass die Website von PHZ den Ruf der Marke erheblich schädige (Rn. 4.9).

Die Funktion der Kollektivmarke von EPAL bestehe darin, zu gewährleisten, dass diese Waren von einem Mitglied/Lizenznehmer von EPAL stammten (also die ursprüngliche Herkunft hätten); dies verbürge ihre Qualität zum Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens. Die Marke habe nicht

die Funktion, die Qualität zu einem späteren Zeitpunkt zu verbürgen, und garantiere auch nicht, dass Dritte keine Reparaturen an den Waren vornähmen. Es sei daher nicht möglich, mittels einer Kollektivmarke zu erzwingen, dass Paletten, nachdem sie mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht worden seien, ausschließlich durch die Mitglieder und Lizenznehmer des Markeninhabers anhand bestimmter Normen repariert würden, um dadurch die Qualität nach dem ersten Inverkehrbringen zu wahren. Die Herkunftsfunktion sei daher – entgegen dem Vorbringen von EPAL – nicht betroffen, wenn ein Nicht-Lizenznehmer Reparaturen ausführe und infolgedessen die einheitliche Qualität der Europaletten beim weiteren Vertrieb nicht garantiert werden könne (Rn. 4.10).

Aus den zuvor genannten Gründen werde auch weder die Funktion der Qualitätsgarantie noch die Investitionsfunktion beeinträchtigt. Hinzu komme, dass der Standpunkt von EPAL, dass die Reparaturen durch PHZ keine Veränderung im Zustand der Waren herbeiführten, es mit sich bringe, dass der weitere Vertrieb der reparierten Paletten durch PHZ diese Funktionen der Marke nicht beeinträchtige, weil die Paletten (somit) nach der Reparatur nicht verändert seien und dadurch nicht als von minderer Qualität als zuvor anzusehen seien, so dass sie auch nicht als dem Ruf der Marke von EPAL abträglich angesehen werden könnten (Rn. 4.11).

Das hilfsweise Vorbringen von EPAL, dass jede Reparatur durch einen Nicht-Lizenznehmer eine Veränderung von mehr als untergeordneter Bedeutung beinhalte, sei in sich widersprüchlich und nicht nachvollziehbar und entbehre in Anbetracht des Vorstehenden der Relevanz (Rn. 4.13).

Es lägen keine berechtigten Gründe im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVo vor, da durch den weiteren Vertrieb durch PHZ keine der Funktionen der Marke von EPAL angetastet werde oder angetastet werden könne (Rn. 4.14). Das Markenrecht von EPAL sei daher für die hier in Rede stehenden Europaletten erschöpft (Rn. 5.1).

EPAL habe seine Forderungen hilfsweise darauf gestützt, dass eine unrechtmäßige Handlung vorliege. EPAL habe dieser Forderung zugrunde gelegt, dass PHZ durch den Vertrieb von Paletten mit der Marke von EPAL, die nicht die Normen des EPAL-Systems erfüllten, dieses System beeinträchtige. Somit beruhe die auf eine unrechtmäßige Handlung gestützte Forderung im Kern auf dem Vorbringen, dass PHZ die Marke von EPAL benutze, so dass diese Forderungen das Schicksal der auf dem Markenrecht beruhenden Forderungen teilten (Rn. 5.3).

### **3. Würdigung des Kassationsgrundes**

3.1.1 Der erste Teil des Kassationsgrundes betrifft das Vorbringen von EPAL, dass ein berechtigter Grund es rechtfertige, dass EPAL sich dem weiteren

Vertrieb der Paletten widersetze, da ihr Zustand verändert oder verschlechtert sei.

In den Teilen 1.1.1 und 1.1.2 wird gerügt, der Hof habe (in Rn. 4.2) verkannt, dass EPAL sich auf einen berechtigten Grund gestützt habe, der in der Aufrechterhaltung des EPAL-Systems und der Kontrolle zur Verhinderung seiner Unterminierung bestehe. Ferner wird darin gerügt, der Hof habe verkannt, dass nach dem Vorbringen von EPAL jede Reparatur durch PHZ (oder andere **[Or. 5]** Nicht-Lizenznehmer) als Veränderung von mehr als untergeordneter Bedeutung angesehen werden müsse. Das Vorbringen von EPAL, dass sich der Zustand der Ware verändere, wenn die Paletten vor der Reparatur beschädigt würden, ändere nichts daran, dass in jeder Reparatur durch PHZ eine Veränderung von mehr als untergeordneter Bedeutung gesehen werden müsse.

Teil 1.1.3 richtet sich gegen die Erwägungen des Hof in Rn. 4.3 und besagt (zusammengefasst), dass eine Veränderung auch dann vorliegen könne, wenn die Waren nicht beschädigt seien.

In Teil 1.1.4 wird gerügt, der Hof habe in Rn. 4.3 verkannt, dass EPAL ausgeführt habe, die Reparatur der beschädigten Paletten durch PHZ ändere nichts an der Veränderung des durch ihre Beschädigung entstandenen Zustands.

In Teil 1.1.5 wird gerügt, der Hof habe (in Rn. 4.13) verkannt, dass nach ständiger Rechtsprechung das hilfsweise Vorbringen einer Partei nicht allein deshalb außer Acht gelassen werden dürfe, weil es im Widerspruch zum Hauptvorbringen dieser Partei stehe.

3.1.2 Mit dem zweiten Teil wird gerügt, der Hof habe (in Rn. 4.5) insofern eine unzutreffende Rechtsauffassung vertreten, als er darauf abgestellt habe, dass ein Markeninhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren nur widersetzen könne, falls (i) ein berechtigter Grund vorliege und (ii) der weitere Vertrieb die Funktionen der Marke beeinträchtigen könne. Wenn der Markeninhaber einen berechtigten Grund habe, sich dem weiteren Vertrieb der Waren zu widersetzen, beeinträchtige der Vertrieb auch die Funktionen der Marke. Es handele sich somit nicht um zwei gesondert zu erfüllende Kriterien.

3.1.3 In Teil 3.1 wird zunächst gerügt, der Hof habe (in Rn. 4.9) verkannt, dass derjenige, der erneuerte Waren vertreibe, dabei grundsätzlich alles bei vernünftiger Betrachtung Mögliche tun müsse, um deutlich zu machen, dass es sich um erneuerte Waren handele. Ferner habe der Hof verkannt, dass der Eindruck einer Handelsbeziehung zwischen PHZ und EPAL oder dessen Mitgliedern nicht allein durch die Werbung für die betreffenden Waren entstehen könne, sondern auch durch den Vertrieb dieser Waren und durch jede andere Nutzung eines Zeichens, das der Marke gleiche oder mit ihr übereinstimme. Dabei könne z. B. von Bedeutung sein, ob durch eine

Etikettierung die Entstehung des unzutreffenden Eindrucks einer wirtschaftlichen Beziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Dritten vermieden werde. In diesem Zusammenhang sei auf das Urteil Valeo des Benelux-Gerichtshofs<sup>3</sup>, das Urteil Viking Gas/Kogan Gas des Gerichtshofs der Europäischen Union<sup>4</sup> und das Urteil Kool/Primagaz des Hoge Raad (Hoher Rat)<sup>5</sup> zu verweisen.

3.1.4 Teil 3.2 richtet sich gegen die Erwägung des Hof (Rn. 4.10), dass die Marke nicht die Funktion habe, die Qualität nach dem ersten Inverkehrbringen zu verbürgen, dass sie auch nicht garantiere, dass Dritte keine Reparaturen an den Waren vornähmen, und dass es nicht möglich sei, mittels einer Kollektivmarke zu erzwingen, dass Paletten, nachdem sie mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht worden seien, ausschließlich durch bestimmte (juristische) Personen – seine Mitglieder/Lizenznehmer – anhand bestimmter Normen repariert würden, um dadurch die Qualität nach dem ersten Inverkehrbringen zu wahren.

In Teil 3.2.1 wird gerügt, der Hof habe verkannt, dass es bei den Funktionen der Marke von EPAL [Or. 6] nicht allein um die Qualität beim ersten Inverkehrbringen gehe, sondern gerade auch danach. Dies hänge mit der Art der Waren zusammen, die untereinander austauschbar seien, für den (vielfachen) Wiedergebrauch bestimmt seien und oft sehr schwer belastet würden. An die Herstellung und Reparatur der Paletten müssten daher hohe Anforderungen gestellt werden, und die Benutzer müssten darauf vertrauen können, dass die Paletten diesen Anforderungen genügten.

In Teil 3.2.2 wird gerügt, der Hof habe im letzten Satz von Rn. 4.10 verkannt, dass nach dem Vorbringen von EPAL nur der weitere Vertrieb der von PHZ reparierten Paletten, die die Marke von EPAL trügen, das Markenrecht von EPAL verletze. EPAL habe nämlich ausgeführt, dass PHZ, wenn sie die Europaletten selbst reparieren wolle, ohne sich jedoch EPAL anzuschließen, die Marken von EPAL entfernen und/oder übermalen müsse, um damit dem Publikum deutlich zu machen, dass es sich um erneuerte Paletten handle. Es sei möglich, die Kollektivmarke von EPAL zu entfernen, ohne die Brauchbarkeit und/oder Attraktivität des Produkts zu beeinträchtigen.

In Teil 3.2.3 wird gerügt, der Hof habe (in Rn. 4.10) die Art der Kollektivmarke und die ihr innewohnenden Aspekte verkannt. Die zu der Kollektivmarke EPAL gehörende Regelung stelle Anforderungen sowohl an die Mitglieder von EPAL als auch an den Gebrauch der Marke durch die

<sup>3</sup> Urteil vom 6. November 1992 [Fundstelle nicht wiedergegeben] [Rechtssachen A 89/1 und A 91/1].

<sup>4</sup> Urteil vom 14. Juli 2011, Rechtssache C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

<sup>5</sup> Urteil vom 5. Januar 2018, ECLI:NL:HR:2018:10.

- Mitglieder von EPAL. Dadurch habe die Kollektivmarke von EPAL sehr wohl zugleich die Funktion, die Qualität nach dem ersten Inverkehrbringen zu verbürgen. In Teil 3.2.4 wird gerügt, der Hof sei von einer unzutreffenden Rechtsauffassung in Bezug auf die Funktion des Herkunftshinweises ausgegangen, indem er angenommen habe, dass diese Funktion allein zum Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens relevant sein könne, nicht aber danach. In den von Art. 13 Abs. 2 GMVo erfassten Fällen gehe es nämlich definitionsgemäß um den weiteren Vertrieb von Waren, nachdem sie in den Verkehr gebracht worden seien.
- 3.1.5 Teil 4 richtet sich gegen die Erwägung des Hof (in Rn. 5.3), dass die Forderungen von EPAL, soweit sie sich auf eine unrechtmäßige Handlung stützten, im Kern auf dem Vorbringen beruhten, dass PHZ die Marke von EPAL benutze, und deshalb das Schicksal der auf dem Markenrecht beruhenden Forderungen teilten. In Teil 4.1 wird ausgeführt, der Hof habe übersehen, dass EPAL vorgebracht habe, dass PHZ die Reparaturen nicht im Einklang mit den dafür geltenden strengen Qualitätsnormen und Spezifikationen ausführe und sich anderen Verpflichtungen, denen die Mitglieder von EPAL nachkommen müssten, entziehe, gleichwohl aber Paletten als Europaletten vertreibe. Damit profitiere PHZ auf Kosten von EPAL und dessen Mitgliedern vom EPAL-System, betreibe unlauteren Wettbewerb und unterminiere die EPAL-Vereinigung und ihr System. Der Hof habe zu Unrecht nicht geprüft, ob diese Vorgehensweise gegenüber EPAL als Inhaber einer Kollektivmarke unrechtmäßig sei.
- 3.2.1 Alle Teile des Kassationsgrundes, mit Ausnahme von Teil 4, betreffen somit die Frage, ob EPAL sich unter Berufung auf seine Kollektivmarke gemäß Art. 13 Abs. 2 der (in diesem Verfahren noch anwendbaren) GMVo (d. h. der Verordnung von 2009) dem weiteren Vertrieb der von EPAL unter seiner Marke in den Verkehr gebrachten Paletten durch PHZ, die kein Mitglied oder Lizenznehmer von EPAL ist, widersetzen kann, soweit diese Paletten von PHZ repariert wurden.
- 3.2.2 Gemäß Art. 13 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 GMVo ist dies nur möglich, wenn EPAL dafür berechnigte Gründe hat, was nach dem Wortlaut der Vorschrift insbesondere dann der Fall ist [Or. 7], wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.
- 3.2.3 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat sich noch nicht zu der Frage geäußert, ob (und, wenn ja, unter welchen Umständen) der weitere Vertrieb reparierter Markenprodukte durch einen Nicht-Lizenznehmer einen berechtigten Grund für den Markeninhaber darstellen kann, sich dem weiteren Vertrieb von Waren unter der Marke zu widersetzen.
- 3.2.4 Die erste Frage, die durch diese zentrale Frage aufgeworfen wird, besteht darin, ob die vom Gerichtshof im Rahmen der Auslegung von (insbesondere) Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Markenrichtlinie 89/104 für den

Schutzumfang der Marke eingeführte „Funktionslehre“ – die Funktion als Herkunftshinweis und als Qualitätsgarantie sowie die Kommunikations-, die Investitions- und die Werbefunktion<sup>6</sup> – auch bei der Anwendung von Art. 13 Abs. 2 GMVo eine Rolle spielt und, wenn ja, ob es dabei um die Auslegung des Begriffs „berechtigte Gründe“ geht oder um ein zusätzliches Erfordernis, das der Markeninhaber erfüllen muss, um sich mit Erfolg dem weiteren Vertrieb widersetzen zu können. Zugleich stellt sich die Frage, ob stets von „berechtigten Gründen“ gesprochen werden kann, wenn der weitere Vertrieb eine oder mehrere dieser Funktionen beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

3.2.5 Es ist denkbar, dass es für die Möglichkeit des Markeninhabers, sich dem weiteren Vertrieb reparierter Waren zu widersetzen, einen Unterschied macht, (a) ob es um Produkte geht, an deren Herstellung, z. B. im Hinblick auf die Sicherheit, technisch hohe Anforderungen gestellt werden müssen, und (b) ob es bei der Reparatur um eine Veränderung des Zustands der Ware geht, die nicht von untergeordneter Bedeutung ist (wie nach der Rechtsprechung des Benelux-Gerichtshofs zu den damaligen Benelux-Rechtsvorschriften<sup>7</sup>). Dies betrifft somit die Frage, ob die Art der betroffenen Waren oder der vorgenommenen Reparatur für das Vorliegen berechtigter Gründe von Bedeutung ist.

3.2.6 Dabei stellt sich auch die Frage, ob besondere Umstände wie die im vorliegenden Fall oben in Abschnitt 2.1 unter (ii) und (iii) angegebenen bei der Beurteilung des Vorliegens eines berechtigten Grundes eine Rolle spielen oder spielen können.

3.2.7 In Anbetracht des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache Viking Gas/Kosan Gas<sup>8</sup> ist möglicherweise zu entscheiden, dass berechtigte Gründe vorliegen, wenn die Marke in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Inhaber der Marke (oder dessen Lizenznehmern) und der Partei, die die Waren weiter verbreitet, besteht, und insbesondere, dass diese Partei dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine besondere Beziehung zwischen beiden besteht. Andererseits ist aufgrund dieses Urteils möglicherweise zu entscheiden, dass berechtigte Gründe fehlen, wenn nach der Reparatur der Paletten deutlich gemacht wird, dass sie nicht vom Inhaber der Marke oder von einem seiner Lizenznehmer vorgenommen wurde. Dabei wäre an eine Etikettierung der Paletten zu denken, unter Umständen in Verbindung mit der Entfernung der Marke. Möglicherweise ist dabei von

<sup>6</sup> Vgl. zuletzt Urteil vom 19. September 2013, Rechtssache C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (Martin y Paz/Depuydt).

<sup>7</sup> Urteil vom 6. November 1992 [Fundstelle nicht wiedergegeben] [Rechtssachen A 89/1 und A 91/1] (Automotive/Valeo).

<sup>8</sup> Urteil vom 14. Juli 2011, Rechtssache C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485.

Bedeutung, ob die Marke auf **[Or. 8]** einfache Weise entfernt werden kann, ohne dass die technische Tauglichkeit oder die praktische Brauchbarkeit der Paletten beeinträchtigt wird.

3.2.8 Da es in dieser Rechtssache um eine Kollektivmarke geht, stellt sich ferner die Frage, ob die Antwort auf die oben genannten Fragen ganz oder teilweise auch für eine Kollektivmarke gilt. Dabei ist von Bedeutung, dass die GMVo (von 2009), anders als die Unionsmarkenverordnung 2015 (2017/1001), die Gewährleistungsmarke nicht kennt, so dass die GMVo womöglich so auszulegen ist, dass mit der Kollektivmarke, auch im Hinblick auf die Regelung in Art. 67 GMVo, eine über den Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens (d. h. des Inverkehrbringens durch den Markeninhaber oder dessen Mitglieder) hinausgehende Qualitätsgarantie verbunden ist oder verbunden sein kann.

3.2.9 Da der Gerichtshof über alle diese Rechtsfragen noch nicht entschieden hat und da sie für die Entscheidung in dieser Rechtssache von Bedeutung sind, wird der Hoge Raad dem Gerichtshof dazu nachfolgend zu formulierende Auslegungsfragen stellen.

3.3 ... [nicht übersetzt] [Aussetzung des Verfahrens]

4. ... [nicht übersetzt]

... [nicht übersetzt] [Angaben zum Verfahren]

## 5. Auslegungsfragen

1.

a) Ist es für eine erfolgreiche Berufung auf Art. 13 Abs. 2 GMVo erforderlich, dass der weitere Vertrieb der betreffenden Markenprodukte eine oder mehrere der oben in Abschnitt 3.2.4 angesprochenen Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann?

b) Sofern Buchst. a der ersten Frage bejaht wird, handelt es sich dann um ein Erfordernis, das neben dem Erfordernis des Vorliegens „berechtigter Gründe“ besteht?

c) Reicht es für eine erfolgreiche Berufung auf Art. 13 Abs. 2 GMVo stets aus, dass eine oder mehrere der in Buchst. a der ersten Frage angesprochenen Funktionen der Marke beeinträchtigt wird?

2.

a) Kann generell gesagt werden, dass sich ein Markeninhaber aufgrund von Art. 13 Abs. 2 GMVo dem weiteren Vertrieb von Waren unter seiner

Marke widersetzen kann, wenn diese Waren von anderen Personen repariert wurden als vom Markeninhaber oder von ihm dazu ermächtigten Personen?

b) Sofern Buchst. a der zweiten Frage verneint wird, ist dann das Vorliegen „berechtigter Gründe“ im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVo bei Waren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, nach der Reparatur durch einen Dritten von der Art [**Or. 9**] der Waren oder der Art der vorgenommenen Reparatur (wie oben in Abschnitt 3.2.5 näher ausgeführt) abhängig oder von anderen Umständen wie den im vorliegenden Fall oben in Abschnitt 2.1 unter (ii) und (iii) angegebenen besonderen Umständen?

3.

a) Ist es ausgeschlossen, dass sich der Markeninhaber im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVo dem weiteren Vertrieb von Waren, die durch Dritte repariert wurden, widersetzt, wenn die Marke in einer Weise benutzt wird, die nicht den Eindruck erwecken kann, dass eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Inhaber der Marke (oder dessen Lizenznehmern) und der Partei, die die Waren weiter verbreitet, besteht, z. B. wenn aufgrund der Entfernung der Marke und/oder einer ergänzenden Etikettierung der Waren nach der Reparatur deutlich erkennbar ist, dass die Reparatur nicht vom Markeninhaber oder von einem seiner Lizenznehmer oder mit ihrer Zustimmung vorgenommen wurde?

b) Ist dabei die Antwort auf die Frage von Bedeutung, ob die Marke auf einfache Weise entfernt werden kann, ohne dass die technische Tauglichkeit oder die praktische Brauchbarkeit der Waren beeinträchtigt wird?

4.

Ist für die Beantwortung der vorstehenden Fragen von Bedeutung, ob es sich um eine Kollektivmarke im Sinne der GMVo handelt, und, wenn ja, in welcher Hinsicht?

## 6. Entscheidung

... [nicht übersetzt]

... [nicht übersetzt] [Der Hoge Raad stellt die vorgenannten Fragen und setzt das Verfahren aus.]

... [nicht übersetzt] [Schlussformel] [**Or. 10**]

[Unterschriften]