



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 61/18

Verkündet am:
7. März 2019
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Kühlergrill

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 12 Abs. 1 Buchst. c; Verordnung (EU) 2017/1001
Art. 14 Abs. 1 Buchst. c

- a) Die Schutzschränke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF greift nur ein, wenn das einer fremden Unionsmarke ähnliche Zeichen (auch) als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist. Bei einem Ersatzteil (hier: Kühlergrill), das sich nicht ausschließlich in der Wiedergabe einer Marke erschöpft, sondern eine Aufnahmevorrichtung für die Verkörperung der Unionsmarke (hier: Audi-Emblem) enthält und diese erkennen lässt, kann dies nicht von vornherein verneint werden (Fortführung BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn. 33 - BMW-Emblem).
- b) Kann im Text eines Internetangebots deutlich gemacht werden, dass ein beworbenes Ersatzteil für bestimmte Fahrzeugmodelle geeignet ist, besteht keine Notwendigkeit, auf dem Ersatzteil eine Aufnahmevorrichtung in Form der Marke des Fahrzeugherstellers anzubringen, um auf diese Zweckbestimmung hinzuweisen.

BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 61/18 - OLG Dresden
LG Leipzig

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. März 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:

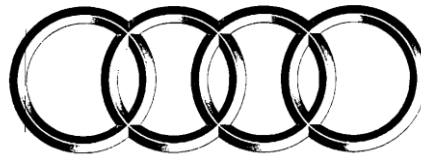
Die Revision des Beklagten gegen den Beschluss des 14. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 8. März 2018 wird zurückgewiesen.

Der Beklagte trägt die Kosten der Revision und die außergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin stellt Automobile und Automobilzubehör her. Sie ist Inhaberin der Unionswortmarken "AUDI" und "A6" sowie der Unionsbildmarke Nr. 000018762 (Klagemarke), die vier horizontal nebeneinander liegende und sich überschneidende Ringe zeigt:



und für Landfahrzeuge, Teile hiervon sowie für Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen Schutz beansprucht.

- 2 Der Beklagte vertreibt Fahrzeugsatzteile. Er bot am 2. August 2016 auf der Internetplattform e. zum Preis von 66,52 € einen "Kühlergrill Audi A6 C6 4f Limo Kombi 04-08" zum Kauf an. Dem Angebot war ein Lichtbild des Kühlergrills beigefügt, das im oberen Drittel in der Mitte vier horizontal nebeneinander liegende und sich überschneidende Ringe erkennen lässt:



- 3 Der Käufer, der diesen Kühlergrill erwarb, erhielt einen Kühlergrill, in dessen oberem Drittel sich vier horizontal nebeneinander liegende, jeweils an einer Seite eine Öffnung aufweisende Ringe befanden, von denen sich nur die beiden inneren Ringe an den einander zugewandten Seiten überschneiden:



- 4 Dabei handelte es sich nicht um ein von der Klägerin hergestelltes Produkt. Auf die wegen einer Verletzung ihrer Marken ausgesprochene Abmahnung der Klägerin vom 30. August 2016 gab der Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, die die Klägerin annahm.
- 5 Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, Auskunft zu erteilen über den An- und Verkauf und das Anbieten zum Verkauf von Kühlergittern für Kraftfahrzeuge in Deutschland, die mit dem Zeichen "AUDI" oder dem Zeichen "A6" oder dem Zeichen (es folgt eine Abbildung der vier Ringe auf dem bei e. angebotenen Kühlergrill)



oder dem Zeichen (es folgt eine Abbildung der vier Ringe auf dem vom Beklagten gelieferten Kühlergrill)



gekennzeichnet sind. Außerdem hat sie den Rückruf entsprechend gekennzeichnete Ware von gewerblichen Abnehmern und Vernichtung, die Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten und seine Verurteilung zur Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten beansprucht.

6 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die dagegen gerichtete Berufung des Beklagten hat das Berufungsgericht durch Beschluss zurückgewiesen.

7 Der Senat hat die Revision zugelassen, soweit das Berufungsgericht bezogen auf die Unionsbildmarke der Klägerin zum Nachteil des Beklagten erkannt hat. Mit seiner Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte insoweit seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rückruf und Vernichtung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Zahlung von Rechtsanwaltskosten zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Bezüglich der Bildmarke der Klägerin ergäben sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aus Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV. Bei Warenidentität, überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der berühmten Klagemarke und jedenfalls durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit bestehe zwischen der Bildmarke einerseits und dem in der e. -Anzeige verwendeten Zeichen sowie dem auf dem ausgelieferten Kühlergrill angebrachten Zeichen andererseits Verwechslungsgefahr. Es liege auch eine markenmäßige Benutzung vor. Die Schutzschränke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV greife nicht ein. Die Marke werde nicht als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills verwendet, sondern als Herkunftshinweis für das Fahrzeug und für den Kühlergrill selbst. Die Anbringung des Zeichens sei technisch auch nicht notwendig. Die Anbringung der Aufnahmevorrichtung in der vorliegenden Form erscheine zudem unlauter.

10 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Beklagten hat keinen Erfolg.

11 1. Die von der Klägerin wegen einer Verletzung ihrer Unionsbildmarke geltend gemachten Ansprüche auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und Auskunftserteilung richten sich nach dem zum Zeitpunkt der beanstandeten Handlung geltenden Markengesetz in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG aF und § 19 MarkenG aF), während sich die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf nach dem zum Zeitpunkt der Entscheidung geltenden Markengesetz in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (§ 18 MarkenG nF) richten. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten sind die im Zeitpunkt der Abmahnung geltenden Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB.

12 a) Für den Anspruch auf Schadensersatz und den der Vorbereitung seiner Berechnung dienenden Anspruch auf Auskunftserteilung kommt es auf das

zur Zeit der Verletzungshandlungen im August 2016 geltende Recht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr; Urteil vom 12. Januar 2017 - I ZR 253/14, GRUR 2017, 397 Rn. 102 = WRP 2017, 434 - World of Warcraft II). Der Vernichtungsanspruch und der Rückrufanspruch dienen der Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands und sind daher nur begründet, wenn ihre Voraussetzungen nach dem zur Zeit der Entscheidung geltenden Recht vorliegen (zum Vernichtungsanspruch vgl. BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 - Armbanduhr). Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist das zum Zeitpunkt der Abmahnung im August 2016 geltende Recht maßgeblich.

- 13 b) Nach Art. 101 Abs. 2 UMV aF und Art. 129 Abs. 2 UMV nF wendet das Unionsmarkengericht in allen Markenfragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, das geltende nationale Recht an. Bei der Verpflichtung zum Ersatz des durch Verletzungshandlungen entstandenen Schadens, zur Erteilung von Auskünften über diese Handlungen zwecks Bestimmung des Schadens, zur Vernichtung und zum Rückruf der beanstandeten Waren sowie zur Erstattung von Rechtsanwaltskosten handelt es sich nicht um von Art. 102 UMV aF oder Art. 130 UMV nF erfasste Sanktionen (vgl. BGH, GRUR 2017, 397 Rn. 104, mwN - World of Warcraft II; zu Art. 89 der Verordnung [EG] Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vgl. EuGH, Urteil vom 13. Februar 2014 - C-479/12, GRUR 2014, 368 Rn. 53 = WRP 2014, 821 - Gautzsch Großhandel/MBM Joseph Duna; Urteil vom 27. September 2017 - C-24/16, GRUR 2017, 1120 Rn. 47, 89 = WRP 2017, 1457 - Nintendo/BigBen). Auf diese Ansprüche ist daher das nationale Recht anzuwenden (zu Art. 88 Abs. 2 der Verordnung [EG] Nr. 6/2002 vgl. EuGH, GRUR 2014, 368 Rn. 54 - Gautzsch Großhandel/MBM Joseph Duna).

- 14 c) Gemäß Art. 8 Abs. 2 Rom-II-VO ist bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus der Verletzung von unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums auf Fragen, die - wie hier - nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Union fallen, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde. Danach ist im Streitfall deutsches Sachrecht anwendbar. Der Begehungsort oder Handlungsort liegt in Deutschland, von wo aus der in Deutschland ansässige Beklagte einen Kühlergrill unter Verwendung der von der Klägerin beanstandeten Abbildung im Internet beworben und zum Verkauf angeboten und einen Kühlergrill in einer hiervon abweichenden, von der Klägerin ebenfalls beanstandeten Aufmachung ausgeliefert hat.
- 15 d) Für die geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung ist danach das Markengesetz in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung maßgeblich. Nach § 125b Nr. 2 MarkenG aF stehen dem Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke zusätzlich zu den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die gleichen Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG aF) und Auskunft (§ 19 MarkenG aF), wie dem Inhaber einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke zu. Für den Anspruch auf Vernichtung und Rückruf ist das Markengesetz in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Nach § 125b MarkenG nF stehen dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Unionsmarkenverordnung die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf (§ 18 MarkenG nF) zu. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten sind die Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB.
- 16 2. Alle von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche setzen voraus, dass ihre Rechte aus der Unionsmarke verletzt worden sind und keine Beschränkung der Wirkungen der Unionsmarke vorliegt. Dies ist, soweit auf den

Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen abzustellen ist, nach Art. 9 und Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 in der Fassung der am 23. März 2016 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 2015/2424 (UMV aF) und, soweit es auf den Zeitpunkt der Entscheidung ankommt, nach Art. 9 und Art. 14 der seit dem 1. Oktober 2017 geltenden Verordnung (EU) 2017/1001 (UMV nF) zu beurteilen.

17 3. Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis gelangt, dass die Rechte der Klägerin aus der Klagemarke verletzt sind, weil zwischen der Klagemarke einerseits und dem in dem Angebot bei e. verwendeten Zeichen und dem auf dem gelieferten Kühlergrill angebrachten Zeichen andererseits Verwechslungsgefahr besteht.

18 a) Nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. b UMV aF und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV nF hat der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

19 b) Die Frage, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer

Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage erfordert eine Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt. Diese Beurteilung kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 2018, GRUR 2019, 173 Rn. 17, mwN = WRP 2019, 461 - combit/Commit). Hiervon ist das Berufungsgericht ausgegangen.

20

c) Das Berufungsgericht hat angenommen, vorliegend bestehe Warenidentität, weil das angegriffene Zeichen für Autozubehör verwendet werde und damit in den Schutzbereich der Klagemarke falle. Die Klagemarke sei berühmt und habe überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwischen der Klagemarke und den von dem Beklagten verwendeten Zeichen bestehe jedenfalls durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Sowohl das auf dem angebotenen als auch das auf dem ausgelieferten Kühlergrill angebrachte Zeichen lasse vier Ringe erkennen, auch wenn die auf dem ausgelieferten Kühlergrill angebrachten Ringe nicht vollständig seien und sich nur die beiden mittleren Ringe überschneiden. Diese Abweichungen wirkten sich nicht wesentlich auf den Gesamteindruck aus, genauso wenig wie der Umstand, dass die Ringe auf dem Kühlergrill etwas flächiger und stumpfer erschienen. Sie würden vom Verkehr ohne weiteres als die vier Ringe der Klägerin als Fahrzeugherstellerin erkannt. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

21 d) Die Revision wendet sich nicht dagegen, dass das Berufungsgericht von Warenidentität, gesteigerter Kennzeichnungskraft und durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit ausgegangen ist. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

22 Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung hat der Beklagte mit dem Foto eines Kühlergrills in seinem Internetangebot kein mit der Klagemarke identisches Zeichen verwendet. Die Klagemarke besteht nach der im Register hinterlegten Schwarz-Weiß-Abbildung aus vier einander überschneidenden Ringen, deren Helligkeit uneinheitlich dargestellt wird. Die Ringe weisen an verschiedenen Stellen Schatten auf, die durch dunklere Einfärbungen erkennbar sind. Das vom Beklagten verwendete Foto lässt dagegen vier Ringe erkennen, die keinerlei Unterschiede in der Helligkeit aufweisen. Das Zeichen, das in dem Internetangebot des Beklagten erkennbar ist, ist damit nicht mit der Klagemarke identisch. Dasselbe gilt für den vom Beklagten gelieferten Kühlergrill. Während die Klagemarke vier vollständige Ringe zeigt, sind die vier Ringe auf dem vom Beklagten gelieferten Kühlergrill nicht vollständig, sondern an einer Seite unterbrochen. Es überschneiden sich außerdem nicht alle Ringe. Zudem weisen sie keine Helligkeitsunterschiede auf.

23 e) Eine Markenverletzung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung vorliegt. Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Die Rechte aus der Marke nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des

Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (BGH, Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 26 = WRP 2017, 555 - MICRO COTTON, mwN; BGH, GRUR 2017, 397 Rn. 92 - World of Warcraft II; vgl. zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL [Richtlinie 89/104/EWG] EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 f. - L'Oréal/Bellure).

24 f) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler eine markenmäßige Verwendung des Zeichens sowohl auf dem in dem Internetangebot abgebildeten als auch auf dem gelieferten Kühlergrill bejaht. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts sehen die angesprochenen Verkehrskreise zwar in den vier Ringen sowohl bei der von der Klägerin beanstandeten Darstellung des Kühlergrills im Internetangebot des Beklagten als auch in der Gestaltung des von dem Beklagten gelieferten Kühlergrills eine Aufnahmevorrichtung für die Klagemarke. Sie sehen darin aber nicht allein ein notwendiges Mittel zur Anbringung der Klagemarke an das Fahrzeug, sondern auch einen Hinweis auf die Herkunft des jeweiligen Kühlergrills aus dem Unternehmen der Klägerin oder eines ihrer Lizenznehmer. Dies stellt die Revision nicht in Abrede.

25 4. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, der Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf die Schutzschränke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 UMV nF berufen.

26 a) Nach Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF gewährt die Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Unionsmarke im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inha-

bers dieser Marke zu benutzen, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist. Diese Regelung findet nach Art. 12 Abs. 2 UMV aF und Art. 14 Abs. 2 UMV nF nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

27 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die auf dem angebotenen und dem gelieferten Kühlergrill angebrachten Zeichen würden im Streitfall nicht als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil verwendet. Vielmehr erschöpfe sich die Funktion dieser Zeichen darin, Teil der originalgetreuen Nachbildung des Kühlergrills der Klägerin zu sein. Auch nach dem Einbau des Kühlergrills dienten diese Zeichen nicht dazu, auf die bereits erreichte Zweckbestimmung des Kühlergrills hinzuweisen. Vielmehr seien sie dann Herkunftshinweis für das Fahrzeug und für den Kühlergrill selbst. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

28 aa) Der Begriff der Bestimmungsangabe in Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF ist weit zu verstehen. Diese Vorschriften legen keine Kriterien fest, nach denen ermittelt werden soll, ob eine gegebene Bestimmung einer Ware in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fällt, sondern verlangt lediglich, dass die Benutzung der Marke notwendig ist, um auf eine solche Bestimmung hinzuweisen (zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL [Richtlinie 89/104/EWG]: EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 31 - Gillette/LA-Laboratories). Da die Bestimmung von Waren als Zubehör oder Ersatzteil nur als Beispiel gegeben wird, ist die Anwendung dieser Bestimmungen nicht auf diese Sachverhalte beschränkt (EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 32 - Gillette/LA-Laboratories). Derjenige, der die Marke benutzt, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Wer-

bende spezialisiert auf den Verkauf von Waren mit dieser Marke ist oder solche Waren, die unter der Marke von deren Inhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, instandsetzt und wartet, weist auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung in diesem Sinne hin (EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 33 - Gillette/LA-Laboratories).

29 bb) Die Annahme des Berufungsgerichts ist nicht zu beanstanden, nach dem Einbau des Kühlergrills in das Fahrzeug diene das der Klagemarke ähnliche Zeichen auf dem Kühlergrill nicht mehr als Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Kühlergrill um ein Ersatzteil handle. Nach dem Einbau in das Fahrzeug sieht der angesprochene Verkehr in der die Konturen des Audi-Emblems zeigenden Aufnahmevorrichtung und vor allem in dem daran noch anzubringenden Audi-Emblem nur noch einen Hinweis auf die Herkunft des Fahrzeugs und des Kühlergrills (vgl. BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn. 34 - BMW-Emblem).

30 cc) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann allerdings nicht angenommen werden, der angesprochene Verkehr sehe vor dem Einbau des Kühlergrills in das Fahrzeug in der den Umriss des Audi-Emblems aufweisenden Aufnahmevorrichtung keinen Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil.

31 (1) Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Anbringung eines mit der Klagemarke identischen oder verwechselbaren Zeichens auf originalgetreuen Nachbildungen der vom Markeninhaber zur Kennzeichnung seiner Fahrzeuge verwendeten Plaketten nicht dazu dient, eine Angabe über ein Merkmal dieser Plaketten zu machen, sondern nur Teil der originalgetreuen Nachbildung dieser Plaketten ist. In einem solchen Fall wird die Klagemarke von dem Dritten für seine Produkte wie eine eigene Marke verwendet; das ist durch die Schutz-

schranke nicht gedeckt (vgl. BGHZ 205, 1 Rn. 33 - BMW-Emblem; vgl. auch EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-10017 = GRUR 2007, 318 Rn. 44 - Opel-Logo).

32 (2) Bei dem im Streitfall zu beurteilenden Kühlergrill handelt es sich allerdings anders als bei der in der Senatsentscheidung "BMW-Emblem" streitgegenständlichen Plakette nicht um eine Ware, die sich in der Verkörperung und damit in einer Wiedergabe der Marke erschöpft, und bei der die Marke daher essentieller, allein funktions- und gestaltprägender Bestandteil dieses Ersatzteils und damit kein Hinweis auf seine Bestimmung ist (vgl. BGHZ 205, 1 Rn. 32 - BMW-Emblem). Im Streitfall erschöpft sich die Ware - der Kühlergrill - ersichtlich nicht in einer Verkörperung der Klagemarke. Darüber hinaus erkennt der angesprochene Verkehr nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, dass es sich bei dem mit der Klagemarke ähnlichen Zeichen auf dem angebotenen und dem gelieferten Kühlergrill um eine Aufnahmevorrichtung für eine Verkörperung der Klagemarke handelt. Bei einem Ersatzteil, das sich nicht ausschließlich in der Wiedergabe einer Marke erschöpft, kommt dem Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers nicht ohne weiteres der Vorrang zu. Es ist vielmehr zu prüfen, ob das mit der Klagemarke ähnliche Zeichen im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF (auch) als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist.

33 (3) Eine solche Prüfung hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. Für die weitere Prüfung in der Revisionsinstanz ist daher zugunsten des Beklagten zu unterstellen, dass der angesprochene Verkehr in dem Zeichen auf dem jeweiligen Kühlergrill (auch) einen Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil sieht.

34 c) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Anbringung des Zeichens sei nicht notwendig. Sie diene nicht der Information über die Bestimmung der Ware, sondern lediglich dem originalgetreuen Nachbau der Ware. Jedenfalls sei es technisch nicht zwingend, den Kühlergrill mit einer Aufnahmevorrichtung in Form der vier Ringe zu versehen, um später die vier verchromten Ringe auf diese Vorrichtung setzen zu können. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

35 aa) Die Zulässigkeit der Benutzung einer Marke gemäß Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF hängt davon ab, ob diese Benutzung notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung hinzuweisen. Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Ware oder Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 35 - Gillette/LA-Laboratories). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, wie etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik; BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 20 = WRP 2011, 1602 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE; Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 25 = WRP 2019, 200 - keine-vorwerk-vertretung).

36 bb) Das Berufungsgericht ist hiervon zwar ausgegangen. Es hat jedoch keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob es in diesem Sinne notwendig war, die Klagemarke zu benutzen, um auf die Bestimmung des Kühlergrills als

Ersatzteil hinzuweisen. Mit der Begründung, die Anbringung des Zeichens diene nicht der Information über die Bestimmung der Ware, sondern lediglich dem originalgetreuen Nachbau der Ware, kann die Erforderlichkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil nicht verneint werden.

37 cc) Es entspricht jedoch der Lebenserfahrung, dass es andere Mittel als die Verwendung des Zeichens auf dem jeweiligen Kühlergrill gibt, um die angesprochenen Verkehrskreise darüber zu informieren, dass es sich dabei um ein Ersatzteil für Fahrzeuge der Klägerin handelt. Beispielsweise hätte der Beklagte hierauf unschwer im Text des Internetangebots oder - da der gelieferte vom bestellten Kühlergrill optisch abwich - auch im Text des Lieferscheins hinweisen können, indem dort deutlich jeweils gemacht wird, dass der Kühlergrill für bestimmte Fahrzeugmodelle der Klägerin passend ist.

38 dd) Es kann offen bleiben, ob - wie das Berufungsgericht in Erwägung gezogen hat - die in Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF vorausgesetzte Notwendigkeit, auf die Bestimmung der Ware hinzuweisen, auch eine technische Notwendigkeit sein kann. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bedarf es im Streitfall technisch nicht zwingend einer Aufnahmevorrichtung in Form der vier Ringe, um das Emblem mit der Klagemarke auf dem Kühlergrill anzubringen. Dies wird von der Revision auch nicht geltend gemacht.

39 d) Da die Verwendung der Klagemarke nicht erforderlich ist, auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil hinzuweisen, greift die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF nicht ein, ohne dass es noch einer Prüfung bedarf, ob die in Rede stehende Benut-

zung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, mithin unlauter ist.

40 e) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass dieses Ergebnis mit dem Sinn und Zweck der Schutzschranke vereinbar ist. Indem das der Klage-
marke ähnelnde Zeichen auf der Ware direkt angebracht werde, entstehe der
Eindruck, es handele sich um ein Originalprodukt. Es gehe nicht mehr um die
Freistellung des Ersatzteil- und Zubehörgeschäfts, sondern um eine Imitation
des Originalprodukts und damit um eine unberechtigte Partizipation am Besitz-
stand der Klägerin. Diese Erwägungen sind aus Rechtsgründen nicht zu bean-
standen.

41 aa) Die in Art. 12 UMV aF und Art. 14 UMV nF vorgesehenen Beschrän-
kungen des Markenrechts zielen darauf ab, die grundsätzlichen Interessen des
Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleis-
tungsfreiheit in der Europäischen Union in Einklang zu bringen, so dass das
Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten
Wettbewerbs spielen kann (zu Art. 6 MarkenRL [Richtlinie 89/104/EWG]: EuGH,
Urteil vom 7. Januar 2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234, 235
Rn. 16 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch; EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 62 -
BMW/Deenik). Die Schutzschranke dient einem Interessenausgleich zwischen
den Originalherstellern langlebiger, regelmäßig hochwertiger Erzeugnisse, und
freien Drittanbietern. Die Bestimmung soll der Gefahr einer Beschränkung oder
Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen begegnen
(vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 20 =
WRP 2008, 107 - Fronthaube). Andererseits sollen die Drittanbieter davon ab-
gehalten werden, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke
zu profitieren, die der Markeninhaber durch seine Investitionen geschaffen hat

(zu § 23 Nr. 3 MarkenG: BGHZ 205, 1 Rn. 36 - BMW-Emblem; BGH, GRUR 2019, 165 Rn. 50 - keine-vorwerk-vertretung).

42 bb) In der Senatsentscheidung "BMW-Emblem" fiel für den Interessenausgleich zu Lasten der dortigen Beklagten maßgeblich ins Gewicht, dass sich das BMW-Emblem der Beklagten in der Verkörperung und damit Wiedergabe der berühmten Klagemarke erschöpfte. Der Senat hat angenommen, die Produktion von allein die Marke des Fahrzeugherstellers abbildenden Plaketten, die zur Kennzeichnung seiner Fahrzeuge und seines Geschäftsbetriebs dienen, sei das aus dem Ausschließlichkeitsrecht folgende Monopol des Markeninhabers, das durch die Schutzschränke nicht eingeschränkt werde (BGHZ 205, 1 Rn. 37 - BMW-Emblem). Im Streitfall erschöpft sich der Kühlergrill jedoch nicht in der Verkörperung und damit Wiedergabe der berühmten Klagemarke. Vielmehr enthält der in Streit stehende Kühlergrill eine Aufnahmevorrichtung für eine Verkörperung der Marke, ohne dass diese Vorrichtung mit der Marke identisch ist.

43 cc) Im Streitfall müssen die Interessen der klagenden Markeninhaberin nicht zurücktreten. Die Interessenabwägung fällt nicht deshalb zugunsten des Beklagten aus, weil der in Rede stehende Kühlergrill als Ersatzteil nur verkaufsfähig ist, wenn an ihm das Audi-Emblem angebracht ist oder jedenfalls problemlos nachgerüstet werden kann.

44 (1) Grundsätzlich besteht allerdings eine Verkehrserwartung, dass Ersatzteile für ein Kraftfahrzeug dasselbe Erscheinungsbild aufweisen wie das Originalteil (vgl. BGH, GRUR 2008, 71 Rn. 20 - Fronthaube; BGHZ 205, 1 Rn. 37 - BMW-Emblem). Da die Verkehrserwartung dahin geht, dass ein nicht vom Markeninhaber hergestelltes Ersatzteil dem Original optisch entspricht,

muss ein Ersatzteil wie eine Fronthaube oder ein Kühlergrill, an dem der Hersteller seine Marke anbringt, hierfür eine Aufnahmevorrichtung vorsehen.

45 (2) Dies rechtfertigt es im Streitfall nicht, den Interessen des Beklagten den Vorrang einzuräumen. Die Revision macht nicht geltend, die beanstandete Aufnahmevorrichtung sei erforderlich, damit der vom Beklagten beworbene und gelieferte Kühlergrill nach der Anbringung des Original-Markenemblems der Klägerin optisch einem von der Klägerin hergestellten Kühlergrill entspricht.

46 f) Der Beklagte ist nicht aus anderen Gründen zur Verwendung der auf dem angebotenen und dem gelieferten Kühlergrill angebrachten Aufnahmevorrichtung berechtigt. Der Ersatzteilhersteller oder der Händler, der nicht vom Hersteller stammende Ersatzteile vertreibt, ist nicht nach Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung - GGV) berechtigt, Ersatzteile herzustellen, die ein mit der Marke identisches Zeichen tragen. Diese Bestimmung rechtfertigt nicht in Abweichung von der Unionsmarkenverordnung, dass ein Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör auf seinen Waren ein Zeichen, das mit einer von einem Kraftfahrzeughersteller für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anbringt, diese Benutzung der Marke stelle die einzige Möglichkeit dar, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen (EuGH, Beschluss vom 6. Oktober 2015 - C-500/14, GRUR 2016, 77 Rn. 45 = WRP 2016, 705 - Ford/Wheeltrims). Die Beschränkungen des ausschließlichen Rechts aus einer Marke richten sich ausschließlich nach der Unionsmarkenverordnung (zu Art. 6 MarkenRL [Richtlinie 2008/95/EG] EuGH, GRUR 2016, 77 Rn. 44 - Ford/Wheeltrims).

47 5. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici,

mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.

48 III. Danach ist die Revision auf Kosten des Beklagten zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Leipzig, Entscheidung vom 12.05.2017 - 5 O 2730/16 -

OLG Dresden, Entscheidung vom 08.03.2018 - 14 U 898/17 -