

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Fünfte Kammer)

12. Dezember 2019(\*)

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 15 und 66 – Ernsthafte Benutzung einer Unionskollektivmarke – Marke betreffend ein System zur Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen – Anbringung auf der Verpackung der Waren, für die die Marke eingetragen ist“

In der Rechtssache C-143/19 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 20. Februar 2019,

**Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH** mit Sitz in Köln (Deutschland),  
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin P. Goldenbaum,

Rechtsmittelführerin,

andere Partei des Verfahrens:

**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)**, vertreten durch D. Hanf als Bevollmächtigten,

Beklagter im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten E. Regan sowie der Richter I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (Berichterstatter) und C. Lycourgos,

Generalanwalt: G. Pitruzzella,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

**Urteil**

- 1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (im Folgenden: DGP) die Aufhebung des Urteils des Gerichts vom 12. September 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Darstellung eines Kreises mit zwei Pfeilen) (T-253/17, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:909), mit dem das Gericht ihre Klage gegen die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom

20. Februar 2017 (Sache R 1357/2015-5) zu einem Verfallsverfahren zwischen der Halston Properties s. r. o. und DGP (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

## Rechtlicher Rahmen

2 Die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unions]marke (ABl. 2009, L 78, S. 1) wurde durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21), die am 23. März 2016 in Kraft getreten ist, geändert. Später wurde sie durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 aufgehoben und ersetzt. Angesichts der Zeit, zu der sich der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Sachverhalt zugetragen hat, ist das vorliegende Rechtsmittel jedoch anhand der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer ursprünglichen Fassung zu prüfen.

3 Art. 9 Abs. 1 dieser Verordnung bestimmte:

„Die [Union]smarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

...

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der [Unionsmarke] und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die [Unionsmarke] und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht;

...“

4 Art. 15 Abs. 1 dieser Verordnung lautete:

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

...“

5 In Art. 51 dieser Verordnung hieß es:

„(1) Die [Unions]marke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt,

a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der [Union] für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen;

...

(2) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die [Unions]marke eingetragen ist, so wird sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt.“

6 Art. 66 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmte:

„(1) Eine [Unions]kollektivmarke ist eine [Unions]marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern oder Händlern, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts können [Unions]kollektivmarken anmelden.

...

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

7 Art. 67 dieser Verordnung lautete:

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

(2) In der Satzung sind die zur Benutzung der Marke befugten Personen, die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Verband und gegebenenfalls die Bedingungen für die Benutzung der Marke, einschließlich Sanktionen, anzugeben. ...“

8 Der Wortlaut der Art. 9, 15, 51, 66 und 67 der Verordnung Nr. 207/2009 wurde in den Art. 9, 18, 58, 74 und 75 der Verordnung 2017/1001 im Wesentlichen übernommen.

### **Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidung**

9 Am 12. Juni 1996 meldete DGP das folgende Bildzeichen als Unionskollektivmarke (im Folgenden: in Rede stehende Marke) an:



10 Die Eintragung wurde für Waren der Klassen 1 bis 34 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza) sowie für Dienstleistungen der Klassen 35, 39, 40 und 42 dieses Abkommens beantragt.

11 Die beanspruchten Waren umfassten Waren des täglichen Gebrauchs wie Lebensmittel, Getränke, Kleider, Körperpflege- und Putzmittel sowie Waren zur professionellen Verwendung wie Waren für landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke.

12 Die beanspruchten Dienstleistungen entsprachen folgender Beschreibung:

- Klasse 35: „Werbung“;
- Klasse 39: „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren“;
- Klasse 40: „Materialbearbeitung; Recycling von Verpackungsmaterial“;

- Klasse 42: „Abfallentsorgung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

13 In der der Anmeldung beigefügten Markensatzung hieß es, die in Rede stehende Marke sei geschaffen worden, „um es den Verbrauchern und dem Handel zu ermöglichen, Verpackungen, die in das [Recyclingsystem von DGP] einbezogen sind und für die ein Beitrag zur Finanzierung des Systems errichtet wurde, sowie Waren mit solchen Verpackungen zu erkennen und von anderen Verpackungen und Waren zu unterscheiden“.

14 Die in Rede stehende Marke wurde am 19. Juli 1999 eingetragen. Diese Eintragung wurde in der Folgezeit verlängert.

15 Am 2. November 2012 stellte Halston Properties, eine Gesellschaft slowakischen Rechts, nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 einen Antrag auf Erklärung des teilweisen Verfalls dieser Marke mit der Begründung, die Marke sei für die Waren, für die sie eingetragen worden sei, nicht ernsthaft benutzt worden.

16 Mit Entscheidung vom 26. Mai 2015 gab die Löschungsabteilung des EUIPO diesem Antrag teilweise statt. Sie erklärte die in Rede stehende Marke mit Wirkung vom 2. November 2012 für alle Waren, für die sie eingetragen worden war, mit Ausnahme der aus Verpackungen bestehenden Waren für verfallen.

17 Am 8. Juli 2015 legte DGP Beschwerde gegen die Entscheidung der Löschungsabteilung ein.

18 Mit der streitigen Entscheidung wies die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde zurück.

19 Sie war der Auffassung, dass DGP nicht nachgewiesen habe, dass die in Rede stehende Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, nämlich die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen worden sei, zu garantieren, benutzt worden sei. Der Durchschnittsverbraucher der Union nehme die in Rede stehende Marke nicht als Hinweis auf die Herkunft dieser Waren wahr, sondern assoziiere sie mit einem umweltbewussten Verhalten der Unternehmen, die an dem Recyclingsystem von DGP teilnahmen.

20 Auch wenn die Verpackung und die Ware beim Verkauf als Ganzes erschienen, nehme der Verbraucher die Marke nur als Hinweis darauf wahr, dass die Verpackungen der Waren dieser Unternehmen nach diesem System gesammelt und verwertet werden könnten. Die Benutzung der Marke habe nicht den Zweck verfolgt, für die Waren selbst einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.

### **Klage vor dem Gericht und angefochtenes Urteil**

21 DGP beantragte mit Klageschrift, die am 28. April 2017 bei der Kanzlei des Gerichts einging, die Aufhebung der streitigen Entscheidung und die Verurteilung des EUIPO zur Tragung der Kosten.

22 Zur Stützung ihrer Klage machte DGP als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 66 dieser Verordnung geltend und trug vor, die in Rede stehende Marke sei nicht nur für die Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, sondern auch für die von dieser Eintragung erfassten Waren benutzt worden.

23 DGP hob u. a. hervor, dass die Marke auf Verpackungen angebracht sei, die mit der verpackten Ware ein und dieselbe Verkaufseinheit bildeten. Die Benutzer der Marke seien keine Unternehmen der Verpackungsbranche, sondern Hersteller oder Verteiler von Waren. Die in Rede stehende Marke weise darauf hin, dass diese Waren von Unternehmen stammten, die sich dazu verpflichtet hätten, dass die Verpackungen gemäß dem System von DGP behandelt würden. Außerdem drücke die Marke, da sie vom Publikum mit einem umweltbewussten Verhalten dieser Hersteller und Verteiler in Verbindung gebracht werde, eine „immaterielle Eigenschaft“ der Waren aus.

24 Das Gericht wies die Klage ab.

- 25 Es stellte zunächst die Kriterien dar, anhand deren zu beurteilen sei, ob die in Rede stehende Marke ernsthaft benutzt worden sei.
- 26 Hierzu vertrat das Gericht in Rn. 26 des angefochtenen Urteils die Auffassung, dass der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu entnehmen sei, dass „eine Marke ernsthaft benutzt [wird], wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen“, und „dass die wesentliche Funktion einer Unionskollektivmarke darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.
- 27 In den Rn. 27 bis 29 des angefochtenen Urteils wies es darauf hin, dass die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren des Einzelfalls wie der Natur der von der Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen würden, um Marktanteile zu erschließen oder zu sichern, umfassend zu beurteilen sei.
- 28 Auch wenn das Gericht in Rn. 33 des angefochtenen Urteils die Tatsache zur Kenntnis nahm, dass die in Rede stehende Marke in zahlreichen Mitgliedstaaten der Union auf Warenverpackungen als Kollektivmarke ernsthaft benutzt wurde, war es wie die Beschwerdekammer der Auffassung, dass die ernsthafte Benutzung der Marke auf Verpackungen nicht den Nachweis einer ernsthaften Benutzung für diese Waren beinhalte.
- 29 Das Gericht stellte in Rn. 36 dieses Urteils fest, dass die maßgeblichen Verkehrskreise im vorliegenden Fall überwiegend aus dem allgemeinen Verkehr bestünden, und in Rn. 38, dass dieser Verkehr die in Rede stehende Marke als Hinweis darauf verstehe, dass Verpackungen nach einem bestimmten System gesammelt und verwertet werden könnten.
- 30 In den folgenden Randnummern des angefochtenen Urteils war das Gericht der Auffassung, dass die in Rede stehende Marke nicht auf die Herkunft der Waren hinweise.
- 31 Hierzu führte es in Rn. 41 des angefochtenen Urteils aus, dass „[es] zwar zu[trifft], dass die [streitige] Marke gemäß ihrer Funktion als Kollektivmarke auf die Tatsache verweist, dass der Hersteller oder Verteiler der ... Waren Teil des Lizenzvertragssystems [von DGP] ist und folglich auf ein bestimmtes ökologisches Verhalten dieses Unternehmens hinweist“. Die maßgeblichen Verkehrskreise seien jedoch in der Lage, zwischen einer Marke, die auf die betriebliche Herkunft eines Produkts hinweise, und einer Marke zu unterscheiden, die die Verwertung von Verpackungsabfall anzeige. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass „die Produkte selbst regelmäßig von Marken gekennzeichnet werden, die zu verschiedenen Unternehmen gehören“.
- 32 Das Gericht entschied in Rn. 42 des angefochtenen Urteils, dass „die Benutzung der [in Rede stehenden] Marke als Kollektivmarke, die Waren der Mitglieder des Verbands bezeichnet, um sie von Waren zu unterscheiden, die von Unternehmen stammen, die nicht Teil dieses Verbands sind, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als eine Benutzung wahrgenommen wird, die sich auf Verpackungen bezieht. ... [Das] ökologische Verhalten des Unternehmens dank seiner Mitgliedschaft im Lizenzvertragssystem [von DGP] wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen dem Umstand zugeschrieben, dass die Verpackung ökologisch behandelt werden kann[,] und nicht einer solchen Behandlung des verpackten Produkts selbst, das sich ... für eine ökologische Behandlung als ungeeignet erweisen kann.“
- 33 Schließlich war das Gericht in den Rn. 44 und 45 des angefochtenen Urteils der Auffassung, dass die Benutzung der in Rede stehenden Marke auch nicht den Zweck verfolgt habe, einen Absatzmarkt für die Waren zu erschließen oder zu sichern. Dem Verbraucher sei die Marke nur als Hinweis darauf bekannt, dass die Verpackung dank des Beitrags des Herstellers oder Verteilers des Produkts entsorgt oder verwertet werden könne, wenn der Verbraucher diese Verpackung zu einem ortsnahen Sammelbehälter bringe.

Folglich bringe die Anbringung dieser Marke auf der Verpackung eines Produkts einfach die Tatsache zum Ausdruck, dass sich der Hersteller oder Verteiler dieses Produkts gemäß der von den Unionsvorschriften vorgeschriebenen Anforderung verhalte, wonach die Pflicht zur Verwertung von Verpackungsabfällen den Unternehmen obliege. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sich der Verbraucher entscheide, ein Produkt allein aufgrund der Qualität der Verpackung zu kaufen, sei es immer noch so, dass diese Marke keinen Absatzmarkt für dieses Produkt, sondern nur für dessen Verpackung erschließe oder sichere.

### **Anträge der Parteien**

34 DGP beantragt,

- das angefochtene Urteil aufzuheben;
- den im ersten Rechtszug gestellten Anträgen stattzugeben und über den Rechtsstreit endgültig zu entscheiden oder, hilfsweise, die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen;
- dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

35 Das EUIPO beantragt,

- das Rechtsmittel zurückzuweisen und
- DGP die Kosten aufzuerlegen.

### **Zum Rechtsmittel**

36 Zur Stützung ihres Rechtsmittels macht DGP im Wesentlichen als einzigen Rechtsmittelgrund einen Verstoß gegen Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 66 dieser Verordnung geltend.

### ***Vorbringen der Parteien***

37 Nach Ansicht von DGP hat das Gericht die Auslegung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, wie sie sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergebe, verkannt und die in Art. 66 dieser Verordnung genannten Eigenschaften von Unionskollektivmarken nicht gebührend berücksichtigt. Das angefochtene Urteil sei daher rechtsfehlerhaft.

38 DGP führt u. a. aus, dass das Gericht in den Rn. 41 und 42 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass die Benutzung der in Rede stehenden Marke die maßgeblichen Verkehrskreise darauf hinweise, dass die Produkte, auf deren Verpackungen diese Marke angebracht sei, alle von Unternehmen stammten, die sich dem System von DGP angeschlossen hätten, und dass diese Benutzung ein gemeinsames ökologisches Verhalten dieser Unternehmen zum Ausdruck bringe, dies aber für irrelevant gehalten habe.

39 Da es solche Gesichtspunkte, die die Vermarktung der Produkte betreffen, für die die in Rede stehende Marke eingetragen sei, von seiner Beurteilung des Vorliegens einer „ernsthafte Benutzung“ dieser Marke ausgeschlossen habe, habe das Gericht diese Beurteilung nicht auf die Hauptfunktion von Unionskollektivmarken gestützt. Dieser Rechtsfehler habe es dann zu der Auffassung geführt, dass die Benutzung der in Rede stehenden Marke nicht auf die Produkte, für die sie eingetragen worden sei, abgezielt habe, sondern deren Verpackungen vorbehalten gewesen sei, obwohl festgestanden habe, dass die Benutzer der in Rede stehenden Marke Produkte vertrieben und keine Hersteller oder Vertreiber von Verpackungsmaterialien seien.

40 Im Markenrecht müssten Produkte und ihre Verpackungen, wenn sie ein Ganzes bildeten und als ein und dieselbe Einheit verkauft würden, zusammen beurteilt werden. Die Beurteilung, die das Gericht

vorgenommen habe, beruhe auf einem gegenteiligen Ansatz, aufgrund dessen es in den Rn. 44 und 45 des angefochtenen Urteils ohne Anwendung der einschlägigen Beurteilungskriterien die Ansicht vertreten habe, dass sich die Benutzung der in Rede stehenden Kollektivmarke nicht in das Ziel einfüge, einen Absatzmarkt für die Waren der Mitglieder des Verbands, der Inhaber dieser Marke sei, zu erschließen oder zu sichern.

- 41 Die vom Gericht im angefochtenen Urteil in Bezug auf die Kriterien für die Beurteilung des Vorliegens einer ernsthaften Benutzung begangenen Fehler würden auch durch die Begründung in dessen Rn. 41 hervorgehoben, wonach die beanspruchten Waren „regelmäßig von Marken gekennzeichnet werden, die zu verschiedenen Unternehmen gehören“. Hierzu trägt DGP vor, dass es üblich sei, dass eine Kollektivmarke für Produkte unterschiedlicher Unternehmen verwendet werde, und dass es offensichtlich sei, dass diese Unternehmen Individualmarken auf ihren Produkten oder auf deren Verpackung anbrächten. Diese gleichzeitige Benutzung der Kollektivmarke und von Individualmarken sei keineswegs ein Hinweis auf die fehlende ernsthafte Benutzung der Kollektivmarke.
- 42 Das EUIPO ist der Ansicht, dass der einzige Rechtsmittelgrund, soweit er nicht unzulässig sei, jedenfalls unbegründet sei.
- 43 Damit festgestellt werden könne, dass eine Kollektivmarke Gegenstand einer „ernsthaften Benutzung“ für die Waren, für die sie eingetragen sei, gewesen sei, müsse diese Marke „als“ Kollektivmarke für diese Waren benutzt worden sein.
- 44 Daraus folge, dass es nicht ausreiche, dass die in Rede stehende Marke in irgendeinem Zusammenhang mit den Waren, für die sie eingetragen sei, benutzt worden sei. Vielmehr müsse eine objektive und hinreichend konkrete Verbindung zwischen der Kollektivmarke und den beanspruchten Waren bestehen. Wenn eine solche Verbindung fehle, sei der Schluss zu ziehen, dass die Kollektivmarke nicht gemäß ihrer Hauptfunktion – die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Inhaber der Marke sei, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden – benutzt werde.
- 45 Im vorliegenden Fall fehle es an einer solchen Verbindung. Die Zugehörigkeit von Herstellern und Verteilern zum System von DGP betreffe nur Verpackungen, d. h. die Verpackung der Produkte, und nicht die Produkte selbst. Die Tatsache, dass das Produkt und seine Verpackung eine Verkaufseinheit bildeten, ändere daran nichts.
- 46 Das Gericht habe daher zutreffend entschieden, dass die Benutzung der in Rede stehenden Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen Hinweise auf die Verpackung und nicht auf das verpackte Produkt gebe.
- 47 Das Vorbringen von DGP zu einer gleichzeitigen Benutzung von Individual- und Kollektivmarken sei irrelevant. Hierzu führt das EUIPO aus, dass unabhängig vom Vorliegen eines solchen Umstands die ernsthafte Benutzung der Kollektivmarke für die Waren, für die sie eingetragen sei, nachgewiesen werden müsse.
- 48 Das EUIPO schließt sich auch der Beurteilung des Gerichts zu der Frage an, ob die Benutzung der in Rede stehenden Marke den Zweck gehabt haben könne, einen Absatzmarkt für die Waren, für die die in Rede stehende Marke eingetragen sei, zu erschließen oder zu sichern. Hierzu trägt es vor, dass das Erfordernis in Bezug auf den Zweck, einen Absatzmarkt für die Waren zu erschließen oder zu sichern, sowohl für Kollektivmarken als auch für Individualmarken gelte. Im vorliegenden Fall könne die Anbringung der in Rede stehenden Marke auf der Verpackung der Waren nur aufgrund der Verpackung für die Kaufentscheidung des Verbrauchers ausschlaggebend sein. Dies zeige, dass die Benutzung dieser Marke nicht den Zweck habe, einen Absatzmarkt für diese Waren zu erschließen oder zu sichern.

### ***Würdigung durch den Gerichtshof***

- 49 Da in den Art. 67 bis 74 der Verordnung Nr. 207/2009 nichts anderes bestimmt ist, gehören gemäß Art. 66 Abs. 3 dieser Verordnung die Art. 15 und 51 dieser Verordnung zu den Bestimmungen der Verordnung, die

auf Unionskollektivmarken anzuwenden sind.

- 50 Folglich wird gemäß diesen Art. 15 und 51 eine solche Marke für verfallen erklärt, wenn innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren die Marke in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Wenn dieser Verfallsgrund nur für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen vorliegt, wird der Verfall für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen erklärt.
- 51 Zwar sind die Feststellungen des Gerichts zur Benutzung einer Marke tatsächlicher Natur und können daher außer im Fall einer Verfälschung der Tatsachen nicht im Rahmen eines Rechtsmittels angefochten werden; ein Rechtsmittel, mit dem ein Verstoß gegen Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht wird, ist jedoch zulässig, wenn es die Kriterien betrifft, anhand deren das Gericht das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung im Sinne dieser Bestimmung prüfen muss (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, Rn. 64). Dies ist vorliegend der Fall, da der einzige Rechtsmittelgrund die Kriterien betrifft, anhand deren zu beurteilen ist, ob eine ernsthafte Benutzung einer Unionskollektivmarke im Sinne dieser Bestimmung unter Berücksichtigung der Eigenschaften dieser Art Marke vorliegt.
- 52 In der Sache ist darauf hinzuweisen, dass, wie das Gericht in Rn. 26 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat, die wesentliche Funktion einer Unionskollektivmarke darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil vom 20. September 2017, The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P bis C-676/15 P, EU:C:2017:702, Rn. 63).
- 53 Im Unterschied zu einer Individualmarke hat eine Kollektivmarke somit nicht die Funktion, dem Verbraucher die „Ursprungsidentität“ der Waren oder Dienstleistungen anzuzeigen, für die sie eingetragen ist, denn diese Funktion, die dem Verbraucher garantieren soll, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht wurden, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann, ist Individualmarken eigen (vgl. u. a. Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 54 Hierzu ist festzustellen, dass Art. 66 der Verordnung Nr. 207/2009 keineswegs verlangt, dass die Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer oder Händler, die sich einem Verband anschließen, der Inhaber einer Unionskollektivmarke ist, zu ein und derselben Gruppe von Gesellschaften gehören, die Waren oder Dienstleistungen unter einheitlicher Kontrolle herstellt oder erbringt. Diese Verordnung hindert die Mitglieder eines solchen Verbands nicht daran, Wettbewerber zu sein, von denen jeder einzelne zum einen die Kollektivmarke, die auf seine Mitgliedschaft in diesem Verband hinweist, und zum anderen eine Individualmarke benutzt, die auf die Ursprungsidentität seiner Waren und Dienstleistungen hinweist.
- 55 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, auf die in Rn. 26 des angefochtenen Urteils hingewiesen wurde, geht auch hervor, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird, um für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. u. a. in Bezug auf Individualmarken Urteile vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, Rn. 43, und vom 3. Juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, Rn. 38).
- 56 Diese Rechtsprechung gilt entsprechend für Unionskollektivmarken. Diese Marken sind nämlich wie Individualmarken im Geschäftsleben angesiedelt. Ihre Benutzung muss sich daher, um als „ernsthaft“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 eingestuft werden zu können, tatsächlich in das Ziel der betreffenden Unternehmen einfügen, einen Absatzmarkt für ihre Waren oder Dienstleistungen zu erschließen oder zu sichern.
- 57 Daraus folgt, dass eine Unionskollektivmarke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird, die darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des



Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, um einen Absatzmarkt für diese Waren und diese Dienstleistungen zu erschließen oder zu sichern.

- 58 Insbesondere wird eine solche Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion ab dem Augenblick benutzt, in dem die Benutzung dem Verbraucher ermöglicht, nachzuvollziehen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von Unternehmen stammen, die Mitglieder des Verbands sind, der Markeninhaber ist, und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denen zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen, die nicht Mitglieder dieses Verbands sind.
- 59 In Rn. 41 des angefochtenen Urteils hat das Gericht ausgeführt, dass die in Rede stehende Marke entsprechend ihrer Funktion als Kollektivmarke auf die Tatsache verweise, dass der Hersteller oder Verteiler der streitigen Waren Teil des Lizenzvertragssystems der Rechtsmittelführerin sei.
- 60 Daraus folgt, dass eine solche Kollektivmarke entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird. Eine solche Schlussfolgerung kann unter Berücksichtigung dessen, was in Rn. 54 des vorliegenden Urteils dargestellt wurde, nicht durch die in Rn. 41 des angefochtenen Urteils enthaltene Behauptung in Frage gestellt werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sehr wohl in der Lage seien, zwischen einer Marke, die auf die betriebliche Herkunft des Produkts hinweise, und einer Marke zu unterscheiden, die die Verwertung der Verpackungsabfälle des Produkts selbst anzeige.
- 61 Das Gericht hat zwar in Rn. 44 des angefochtenen Urteils noch festgestellt, dass es der Rechtsmittelführerin nicht gelungen sei, nachzuweisen, dass die Benutzung der in Rede stehenden Marke darauf abgezielt habe, einen Absatzmarkt für die streitigen Waren zu erschließen oder zu sichern, so dass eine ernsthafte Benutzung dieser Marke in Bezug auf diese Waren nicht habe vorliegen können.
- 62 Um zu ermitteln, ob diese Voraussetzung erfüllt war, war jedoch nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs zu prüfen, ob die in Rede stehende Marke tatsächlich „auf dem Markt“ der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen benutzt wurde. Diese Prüfung musste durch eine Bewertung insbesondere der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, der Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke vorgenommen werden (vgl. u. a. Urteile vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, Rn. 37 und 43, sowie vom 3. Juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, Rn. 39 und 41).
- 63 Das Gericht hat zwar in der Tat in Rn. 27 des angefochtenen Urteils diese Kriterien wiedergegeben, es ist jedoch festzustellen, dass es sie im Anschluss daran nicht auf den vorliegenden Fall angewandt hat.
- 64 Wie aus den Rn. 3 und 41 des angefochtenen Urteils hervorgeht, war es vor dem Gericht unstrittig, dass die in Rede stehende Marke für sehr unterschiedliche Waren eingetragen war, die zu einer großen Bandbreite von Warenkategorien der Klassen 1 bis 34 des Abkommens von Nizza gehören, und dass die so beanspruchten Waren bei ihrem Verkauf verpackt sind. Es stand ebenfalls fest, dass diese Verpackungen, nachdem sie der Verbraucher ausgepackt oder das Produkt verwendet hat, zu Abfällen werden.
- 65 Das Gericht hat ferner in den Rn. 41 und 42 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die Benutzung der in Rede stehenden Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Hinweis darauf wahrgenommen werde, dass sich die Hersteller und Verteiler der betroffenen Waren dem von DGP eingerichteten gemeinsamen System der ökologischen Behandlung angeschlossen haben, und dass dieses System dem Verbraucher ermögliche, wenn er diese Produkte kaufe, die Verpackungsabfälle zum Zweck ihrer Entsorgung und ihrer Verwertung zu einem ortsnahen Sammelpunkt zu bringen. Des Weiteren war das Gericht in Rn. 44 dieses Urteils der Auffassung, dass die Hersteller und Verteiler durch dieses Verhalten der nach dem Unionsrecht auf ihnen lastenden Pflicht nachkämen, zur Verwertung der Verpackungsabfälle von Waren beizutragen.

- 66 Das Gericht hat somit zwar festgestellt, dass die dem System von DGP angehörenden Unternehmen durch die Anbringung der in Rede stehenden Marke auf der Verpackung ihrer Produkte wirksam angäben, an welchem Sammel- und Verwertungssystem von Verpackungsabfällen sie in ihrer Eigenschaft als Hersteller und Verteiler teilnahmen, in den Rn. 44 und 45 des angefochtenen Urteils jedoch gleichwohl entschieden, dass nicht nachgewiesen sei, dass sich die Benutzung der in Rede stehenden Marke tatsächlich in das Ziel dieser Unternehmen einfüge, einen Absatzmarkt für ihre Produkte zu erschließen oder zu sichern.
- 67 Gemäß den Beurteilungskriterien, die in der in Rn. 62 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung des Gerichtshofs genannt werden, oblag es dem Gericht, bevor es zu dieser Schlussfolgerung gelangte und sich so für den Verfall der in Rede stehenden Marke für nahezu sämtliche Waren, für die sie eingetragen war, entschied, zu prüfen, ob die im vorliegenden Fall ordnungsgemäß nachgewiesene Benutzung, d. h. die Anbringung der in Rede stehenden Marke auf der Verpackung der Waren der dem System von DGP angeschlossenen Unternehmen, in den betreffenden Wirtschaftszweigen als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die Waren zu behalten oder zu gewinnen.
- 68 Eine solche Prüfung, die sich auch auf die Art der betreffenden Waren und die Eigenschaften der Märkte, auf denen sie verkauft werden, erstrecken muss, fehlt im angefochtenen Urteil. Das Gericht hat zwar festgestellt, dass der Verbraucher verstehe, dass das System von DGP die ortsnahe Sammlung und Verwertung der Verpackungen der Waren betreffe und nicht die Sammlung und Verwertung der Waren selbst, es hat aber nicht ordnungsgemäß geprüft, ob der Hinweis an den Verbraucher beim Verkauf der Waren auf die Bereitstellung eines solchen ortsnahen Systems zur ökologischen Entsorgung von Verpackungsabfällen in den betreffenden Wirtschaftszweigen oder in einigen von ihnen gerechtfertigt erscheint, um Marktanteile für diese Waren zu behalten oder zu gewinnen.
- 69 Zwar konnte insoweit vom Gericht nicht erwartet werden, dass es diese Prüfung getrennt für jede der detaillierten Warenbeschreibungen in der Urkunde über die Eintragung der in Rede stehenden Marke vornimmt, wegen der Unterschiedlichkeit der von einer solchen Marke betroffenen Waren musste jedoch eine Prüfung durchgeführt werden, in der je nach der Art und der Eigenschaften der Märkte zwischen verschiedenen Warenkategorien unterschieden wird und in der für jede dieser Warenkategorien bewertet wird, ob sich die Benutzung der in Rede stehenden Marke tatsächlich in die Verfolgung des Ziels einfügt, Marktanteile zu erhalten oder zu erschließen.
- 70 So betreffen einige der betroffenen Wirtschaftszweige Waren des täglichen Gebrauchs wie Lebensmittel, Getränke, Körperpflege- und Putzmittel, die täglich Verpackungsabfälle produzieren können, die der Verbraucher wegwerfen muss. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der vom Hersteller oder Verteiler auf der Verpackung der Waren dieses Typs angebrachte Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einem ortsnahen System zur Sammlung und ökologischen Behandlung von Verpackungsabfällen auf die Kaufentscheidungen der Verbraucher auswirken und so zur Erhaltung oder Erschließung von Marktanteilen bezüglich dieser Waren beitragen kann.
- 71 In Rn. 45 des angefochtenen Urteils hat das Gericht jedoch lediglich allgemein und für sämtliche der streitigen Waren erklärt, dass, selbst wenn die Wahl des Verbrauchers durch die Qualität der Verpackung des betreffenden Produkts beeinflusst werde, die in Rede stehende Marke einen Absatzmarkt gegenüber anderen Wirtschaftsteilnehmern nur in Bezug auf die Verpackung und nicht in Bezug auf das betreffende Produkt erschließe oder sichere. Eine solche Argumentation stützt sich nicht auf die in Rn. 62 des vorliegenden Urteils wiedergegebenen Kriterien und führt im Übrigen zu der widersprüchlichen Ansicht, dass auch in dem Fall, in dem die Benutzung der in Rede stehenden Marke zum Kauf der Produkte, auf deren Verpackung diese Marke angebracht ist, beiträgt, davon auszugehen ist, dass diese Benutzung mit der Erhaltung oder Erschließung eines Absatzmarkts für diese Produkte nichts zu tun hat.
- 72 Ferner ist festzustellen, dass die Notwendigkeit einer Prüfung, die die Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sowie die Eigenschaften ihrer jeweiligen Märkte gebührend berücksichtigt und demzufolge zwischen mehreren Waren- oder Dienstleistungstypen unterscheidet, wenn diese eine große Unterschiedlichkeit aufweisen, für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke die Bedeutung der bei dieser Beurteilung betroffenen Belange angemessen widerspiegelt. Diese Beurteilung

bestimmt nämlich, ob eine Marke für verfallen erklärt wird und, wenn ja, für welche Waren oder Dienstleistungen die Verfallserklärung erfolgt.

73 Für diesen letztgenannten Aspekt muss zwar sichergestellt werden, dass die Voraussetzung einer Benutzung, die sich tatsächlich in das Ziel einfügt, einen Absatzmarkt für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, zu erschließen oder zu sichern, beachtet wird, damit der Markeninhaber nicht zu Unrecht Schutz für Waren oder Dienstleistungen erhält, deren Vermarktung durch die Marke nicht wirklich gefördert wird. Es ist jedoch genauso wichtig, dass die Markeninhaber und – im Fall einer Kollektivmarke – ihre Mitglieder ihr Zeichen im Geschäftsleben in zu Recht geschützter Weise nutzen können.

74 Da das Gericht die Prüfung, die in der in Rn. 62 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung genannt wird, nicht durchgeführt hat, hat es bei der Anwendung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 einen Rechtsfehler begangen.

75 Folglich ist dem einzigen Rechtsmittelgrund stattzugeben und das Urteil aufzuheben.

### **Zur Klage vor dem Gericht**

76 Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Gerichtshof, wenn das Rechtsmittel begründet ist, den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, sofern dieser zur Entscheidung reif ist.

77 Im vorliegenden Fall verfügt der Gerichtshof über die erforderlichen Angaben, um endgültig über den einzigen im ersten Rechtszug geltend gemachten Klagegrund zu entscheiden.

78 Aus der streitigen Entscheidung, deren Inhalt in den Rn. 19 und 20 des vorliegenden Urteils dargestellt wurde, geht hervor, dass sich die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO auf Gründe gestützt hatte, die im Wesentlichen denen im angefochtenen Urteil entsprechen. Das Gericht hat nämlich im Wesentlichen die Argumentation der Beschwerdekammer übernommen. Wie aus Rn. 74 des vorliegenden Urteils hervorgeht, ist diese Argumentation rechtsfehlerhaft, da sie die Tragweite des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009 verkennt.

79 Folglich ist die streitige Entscheidung für nichtig zu erklären.

### **Kosten**

80 Gemäß Art. 184 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheidet.

81 Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

82 Da DGP die Verurteilung des EUIPO zur Tragung der Kosten beantragt hat und dieses mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm neben seinen eigenen Kosten die Kosten von DGP aufzuerlegen, die ihr im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels und im Verfahren des ersten Rechtszugs entstanden sind.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 12. September 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Darstellung eines Kreises mit zwei Pfeilen) (T-253/17, EU:T:2018:909), wird aufgehoben.**

2. **Die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 20. Februar 2017 (Sache R 1357/2015-5) wird aufgehoben.**
3. **Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) trägt neben seinen eigenen Kosten die Kosten, die der Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels und des Verfahrens des ersten Rechtszugs entstanden sind.**

Regan

Jarukaitis

Juhász

Ilešič

Lycourgos

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Dezember 2019.

Der Kanzler

Der Präsident der Fünften  
Kammer

A. Calot Escobar

E. Regan

---

\* Verfahrenssprache: Deutsch.