Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
GIOVANNI PITRUZZELLA
vom 18. September 2019 [1]

Rechtssache C-622/18

AR
gegen
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

(Vorabentscheidungsersuchen der Cour de cassation [Kassationsgerichtshof, Frankreich])

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Verfall einer Marke wegen fehlender ernsthafter Benutzung – Recht des Inhabers der Marke, sich der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten für den vor dem Tag des Wirksamwerdens des Verfalls liegenden Zeitraum zu widersetzen“

1. Kann der Inhaber einer Marke, die von ihm nie verwertet wurde und die für verfallen erklärt worden ist, weil er sie innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Eintragung nicht ernsthaft benutzt hat, eine Verletzungsklage erheben und Ersatz des Schadens verlangen, der ihm dadurch entstanden sei, dass ein Dritter vor dem Tag, an dem der Verfall wirksam geworden ist, ein mit seiner Marke verwechselbares ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt hat?

2. Das ist im Wesentlichen die von der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof, Frankreich) mit dem Vorabentscheidungsersuchen, das Gegenstand dieser Schlussanträge ist, vorgelegte Frage, die die Auslegung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b sowie der Art. 10 und 12 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [2] betrifft.

3. Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen AR, einerseits, und den Gesellschaften Cooper International Spirits LLC (im Folgenden: Cooper International), Établissements Gabriel Boudier SA (im Folgenden: Établissements Boudier) und St Dalfour SAS (im Folgenden: Dalfour), andererseits, wegen Handlungen, mit denen die eingetragene französische Marke „SAINT GERMAIN“ vor ihrem Verfall verletzt worden sein soll.

1 Originalsprache: Französisch.

2 ABl. 2008, L 299, S. 25. Die Richtlinie 2008/95 wurde mit Wirkung vom 15. Januar 2019 durch die sie neu fassende Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2015, L 336, S. 1) ersetzt.

I. Rechtlicher Rahmen

A. Unionsrecht

4. Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 bestimmt:

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

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

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

5. Art. 10 – „Benutzung der Marke" – Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 sieht vor:

„Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt oder wurde eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen."

6. Art. 12 – „Verfallsgründe" – Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 lautet:

„Eine Marke wird für verfallen erklärt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen."

B. Französisches Recht

7. Art. R. 712-23 des Code de la propriété intellectuelle (Gesetzbuch über das geistige Eigentum) stellt klar: „Der Tag, an dem eine Marke, insbesondere hinsichtlich der Anwendung der Art. L. 712-4 und L. 712-5, als eingetragen gilt, entspricht: 1. bei französischen Marken dem Datum des *Bulletin officiel de la propriété industrielle*, in dem die Eintragung veröffentlicht worden ist."

8. Nach Art. L. 713-1 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum „[verleiht d]ie Eintragung der Marke … ihrem Inhaber für die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ein Eigentumsrecht an dieser Marke."

9. Art. L. 713-2 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum, der Handlungen verbietet, die im französischen Markenrecht als Akte der „contrefaçon par reproduction" (Verletzung durch Wiedergabe) bezeichnet werden, bestimmt:

„Ohne Genehmigung des Eigentümers sind verboten

a) die Wiedergabe, die Benutzung oder die Anbringung einer Marke, auch unter Hinzufügung von Worten wie ‚Formel, Art, System, Nachahmung, Gattung oder Methode', sowie die Benutzung einer wiedergegebenen Marke für Waren oder Dienstleistungen, die mit den in der Eintragung bezeichneten identisch sind …".

10. Art. L. 713-3 Buchst. b des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum, der im Gegensatz dazu Handlungen betrifft, die zur Kategorie der „contrefaçon par imitation" (Markenverletzung durch Nachahmung) gehören, sieht vor, dass, „[w]enn für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, … ohne Genehmigung des Eigentümers verboten [sind:] … die Nachahmung einer Marke und die Benutzung einer nachgeahmten Marke für Waren oder Dienstleistungen, die mit den in der Eintragung bezeichneten identisch oder ihnen ähnlich sind."

11. Art. L. 714-5 Abs. 1 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum bestimmt:

„Eine Marke verfällt, wenn ihr Eigentümer sie ohne Vorliegen berechtigter Gründe während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren für die in der Eintragung bezeichneten Waren und Dienstleistungen nicht ernsthaft benutzt hat."

12. Nach Art. L. 714-5 Abs. 5 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum „[wird] der Verfall … am Tag des Ablaufs des in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren wirksam. Der Verfall hat absolute Geltung."

II. Ausgangsrechtsstreit, Vorlagefrage und Verfahren vor dem Gerichtshof

13. AR, der Kassationsbeschwerdeführer des Ausgangsverfahrens, war Inhaber der französischen Wort-/Bildmarke „SAINT GERMAIN", die am 5. Dezember 2005 angemeldet und deren Eintragung am 12. Mai 2006 insbesondere zur Kennzeichnung der Waren „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), Apfelweine, Digestive, Weine, Spirituosen und alkoholische Auszüge oder Essenzen" (im Folgenden: die im Ausgangsverfahren fraglichen Waren) veröffentlicht worden war.

14. Nachdem AR erfahren hatte, dass die in den Vereinigten Staaten ansässige Gesellschaft Cooper International unter der Bezeichnung „St-Germain" einen Holunderlikör vertrieb, der von Dalfour und einem Nachunternehmer dieser Gesellschaft, den Établissements Gabriel Boudier, hergestellt worden war, verklagte er diese drei Gesellschaften (Kassationsbeschwerdegegnerinnen des Ausgangsverfahrens, im Folgenden zusammen: Beschwerdegegnerinnen) am 8. Juni 2012 vor dem Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris, Frankreich) wegen Markenverletzung durch Wiedergabe, hilfsweise durch Nachahmung.

15. In einem von der Gesellschaft amerikanischen Rechts Osez vous? International Spirits LLC angestrengten Parallelverfahren [3] erklärte das Tribunal de grande instance de Nanterre (Landgericht Nanterre, Frankreich) mit Urteil vom 28. Februar 2013 die französische Marke „SAINT GERMAIN" für die im Ausgangsverfahren fraglichen Waren mit Wirkung vom 13. Mai 2011, dem Tag des Ablaufs des mit dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke beginnenden Fünfjahreszeitraums, für verfallen, da AR nicht nachgewiesen habe, dass er diese Marke seit ihrer Anmeldung ernsthaft benutzt habe. Dieses Urteil wurde durch ein Urteil der Cour d'appel de Versailles (Berufungsgericht Versailles, Frankreich) vom 11. Februar 2014 in vollem Umfang bestätigt, das mangels eines hiergegen eingelegten Rechtsmittels rechtskräftig wurde.

3 Aus den Akten jenes Verfahrens geht hervor, dass die Gesellschaft Osez vous? International Spirits, LLC Inhaberin der am 17. April 2007 angemeldeten Unionsmarke „SAINT GERMAIN" für Weine und andere alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, ist.

16. Vor dem Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris) erhielt AR seine Anträge wegen Markenverletzung für den nicht unter die Verjährung fallenden und vor dem Verfall liegenden Zeitraum, also die Zeit zwischen dem 8. Juni 2009 und dem 13. Mai 2011, aufrecht.

17. Mit Urteil vom 16. Januar 2015 wies dieses Gericht, nachdem es festgestellt hatte, dass die fragliche Marke seit ihrer Anmeldung nicht verwertet worden sei, die Anträge von AR in vollem Umfang zurück (im Folgenden: Urteil des Tribunal de grande instance de Paris [Landgericht Paris]).

18. Die Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris, Frankreich) bestätigte dieses Urteil mit Urteil vom 13. September 2016 (im Folgenden: Urteil der Cour d'appel de Paris). Nachdem sie in Anbetracht der fehlenden Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen festgestellt hatte, dass die behauptete Markenverletzung nur nach Art. L. 713-3 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum, nämlich als Verletzung durch Nachahmung, geprüft werden könne, vertrat sie die Auffassung, dass die Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen beim Publikum voraussetze, dass die geltend gemachte Marke Gegenstand einer Verwertung gewesen sei, die sie mit den Verbrauchern in Kontakt bringe. Insoweit wies die Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) zunächst darauf hin, dass das Tribunal de grande instance de Nanterre (Landgericht Nanterre), dessen Auffassung durch die Cour d'appel de Versailles (Berufungsgericht Versailles) bestätigt worden sei, die im Ausgangsverfahren fragliche Marke von AR wegen fehlender ernsthafter Benutzung für teilweise verfallen erklärt habe. Sodann stellte sie nach Prüfung der von AR zu den Akten gereichten Schriftstücken fest, dass AR mit dem Nachweis einer tatsächlichen Verwertung seiner Marke gescheitert sei. Demgemäß gelangte die Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) zu dem Ergebnis, dass AR weder mit Erfolg geltend machen könne, dass die Herkunftsgarantiefunktion dieser Marke, die nicht mit dem Publikum in Kontakt gebracht worden sei, verletzt worden sei[4], noch, dass das durch diese Marke verliehene Verwertungsmonopol beeinträchtigt worden sei[5].

19. Am 21. Dezember 2016 legte AR gegen das Urteil der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) Kassationsbeschwerde ein. Zu deren Begründung macht er einen Verstoß gegen die Art. L. 713-3 und L. 714-5 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum geltend. Er wirft der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) vor, sie habe seine Verletzungsklagen abgewiesen, obwohl er Dritten während des Fünfjahreszeitraums nach der Eintragung seiner Marke habe verbieten können, im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen, das zur Beeinträchtigung der Funktion dieser Marke geeignet sei, zu benutzen, ohne deren ernsthafte Benutzung belegen zu müssen, also ohne ihre tatsächliche Verwertung nachzuweisen. Da der Gegenstand des ausschließlichen Rechts an der Marke durch die Eintragung festgelegt werde, sei die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. L. 713-3 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum abstrakt unter Bezugnahme auf den Gegenstand der Eintragung der geltend gemachten – gegebenenfalls nicht verwerteten – Marke und nicht in Bezug auf eine konkrete Marktsituation zu beurteilen, so dass bei einer nicht verwerteten und damit bei den Verbrauchern unbekannten Marke eine Verwechslungsgefahr bestehen und infolgedessen der Verletzungstatbestand verwirklicht sein könne. Außerdem sei eine tatsächliche Verwertung der geschützten Marke für die Prüfung, ob sie ihre Funktionen erfülle, nicht erforderlich; es genüge, dass das streitige Zeichen die „potenziellen" Funktionen der Marke beeinträchtige; im Übrigen sei eine Verletzung bisher stets unter dem Gesichtspunkt der Benutzung des verletzenden Zeichens und nicht dem der Benutzung des eingetragenen Zeichens geprüft worden.

4 Nach den Feststellungen der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) belegten die von AR vorgelegten Schriftstücke lediglich, dass tatsächlich Vorbereitungen im Hinblick auf die Markteinführung eines mit der im Ausgangsverfahren fraglichen Marke gekennzeichneten Cognac-Likörs getroffen worden seien und dass die Gesellschaft, deren Inhaber er sei, im Jahr 2007 an Fachmessen teilgenommen habe.

5 Die Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) schloss außerdem eine Beeinträchtigung der Investitionsfunktion der Marke aus, die von AR unter Hinweis auf das Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), geltend gemacht worden war.

20. Die Beschwerdegegnerinnen tragen ihrerseits vor, dass die Benutzung eines Zeichens nur dann das ausschließliche Recht des Inhabers der Marke verletzen könne, wenn dadurch eine ihrer Funktionen beeinträchtigt werde, dass eine Marke ihre Hauptfunktion nur dann erfülle, wenn sie von ihrem Inhaber tatsächlich verwertet werde, um auf die betriebliche Herkunft der in ihrer Eintragung bezeichneten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, und dass sich der Inhaber, wenn er seine Marke nicht entsprechend ihrer Hauptfunktion verwerte, nicht über eine Beeinträchtigung oder eine irgendwie geartete Gefahr der Beeinträchtigung dieser Funktion beklagen könne. Benutze der Inhaber seine Marke nicht zur Unterscheidung seiner Waren, bestehe *de facto* keinerlei Gefahr, dass das Publikum veranlasst werde, auch nur die geringste Verbindung zwischen diesen Waren und denen eines Dritten, der möglicherweise ein ähnliches Zeichen benutze, herzustellen, und dass es sich hinsichtlich der Herkunft der betreffenden Waren irren könnte. Das Markenrecht würde zweckentfremdet und nicht mehr seine Rolle als wesentlicher Bestandteil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen, wenn anzuerkennen wäre, dass eine Person, die eine Marke lediglich angemeldet habe, ohne sie jemals zu verwerten, sich die Möglichkeit vorbehalten könnte, Schadensersatz von Dritten zu verlangen, die gegebenenfalls ähnliche Zeichen verwerteten. Dies würde darauf hinauslaufen, dem Markeninhaber einen völlig ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zuzuerkennen.

21. Daraus, dass der Kassationsbeschwerdegrund aus einem Verstoß gegen Art. L. 713-3 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum hergeleitet werde, folgert das vorlegende Gericht, dass AR nicht das Urteil der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) beanstande, soweit diese die Markenverletzung nur nach diesem Artikel geprüft habe, der für eine Bejahung einer Verletzung den Nachweis des Bestehens einer Gefahr von Verwechslungen beim Publikum verlange[6]. Unter Verweisung auf das Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 58 und 59), vertritt es die Auffassung, da es um die Beurteilung einer Verletzung durch Nachahmung gehe, sei allein zu prüfen, ob die Hauptfunktion der Marke aufgrund einer solchen Verwechslungsgefahr beeinträchtigt worden sei.

22. Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass der Gerichtshof im Urteil vom 21. Dezember 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998, im Folgenden: Urteil Länsförsäkringar), im Rahmen der Auslegung von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009[7] für Recht erkannt habe, dass der Markeninhaber während des Zeitraums von fünf Jahren nach der Eintragung einer Unionsmarke Dritten im Fall einer Verwechslungsgefahr verbieten könne, im geschäftlichen Verkehr ein mit seiner Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für alle Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die mit denen, für die diese Marke eingetragen worden ist, identisch oder ihnen ähnlich seien, ohne eine ernsthafte Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen belegen zu müssen. Zwar sei die in diesem Urteil vorgenommene Auslegung auf Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 angesichts der Ähnlichkeit des Wortlauts der beiden Bestimmungen übertragbar, doch unterscheide sich der vom Gerichtshof im genannten Urteil zu entscheidende Fall, in dem der Zeitraum von fünf Jahren noch nicht abgelaufen gewesen sei und davon auszugehen sei, dass kein Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen mangelnder ernsthafter Benutzung habe gestellt werden können, von dem des Ausgangsverfahrens. Dieses werfe die Frage auf, ob eine Person, deren Marke von ihr nie verwertet und der Ablauf des Fünfjahreszeitraums für verfallen erklärt worden sei, geltend machen könne, dass dadurch, dass ein Dritter während des Fünfjahreszeitraums nach Eintragung der Marke ein identisches oder ähnliches Zeichen benutzt habe, die Hauptfunktion ihrer Marke beeinträchtigt worden und ihr ein Schaden entstanden sei, so dass sie Schadensersatz verlangen könne.

6 AR hatte vor dem Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris), wie ich in Nr. 14 dieser Schlussanträge ausgeführt habe, auch einen Verstoß gegen Art. L. 713-2 des Gesetzbuchs über das geistige Eigentum geltend gemacht, der eine „Verletzung durch Wiedergabe" der Marke verbietet.

7 Verordnung des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1). Diese Verordnung wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 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) ersetzt.

23. Dies ist der Kontext, in dem die Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) mit Entscheidung vom 26. September 2018 das bei ihr anhängige Verfahren ausgesetzt und folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt hat:

Sind die Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Art. 10 und 12 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen, dass ein Inhaber, der seine Marke nie verwertet hat und dessen Rechte an dieser Marke bei Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren nach der Veröffentlichung ihrer Eintragung für verfallen erklärt worden sind, Ersatz eines Schadens wegen Markenverletzung erlangen kann, indem er eine Beeinträchtigung der Hauptfunktion seiner Marke geltend macht, die dadurch verursacht worden sein soll, dass ein Dritter vor dem Tag des Wirksamwerdens des Verfalls ein der Marke ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt hat, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch sind oder ihnen ähneln?

24. In der Rechtssache, die Gegenstand dieser Schlussanträge ist, haben AR, Cooper International (zusammen mit Dalfour), die Établissements Boudier, die französische Regierung und die Europäische Kommission schriftliche Erklärungen eingereicht. Diese Beteiligten haben in der Sitzung des Gerichtshofs vom 12. Juni 2019 mündlich verhandelt.

III. Beurteilung

A. Die Verfallsregelung und ihr Sinn und Zweck

25. Das harmonisierte Markenrecht der Mitgliedstaaten gründet ebenso wie das System der Unionsmarke auf der Anerkennung ausschließlicher Rechte allein von Inhabern unterscheidungskräftiger Zeichen, die zur Benutzung im geschäftlichen Verkehr und damit zu einer Präsenz auf dem Markt bestimmt sind.

26. Wie der Gerichtshof im Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 32), klargestellt hat, ergibt sich nämlich aus dem neunten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95[8], dass der Unionsgesetzgeber die Aufrechterhaltung der an die nationale Marke anknüpfenden Rechte von der Voraussetzung abhängig machen wollte, dass die Marke tatsächlich benutzt wird.

27. Diese Voraussetzung einer Benutzung soll zum einen sicherstellen, dass die eingetragene Marke ihre Unterscheidungsfunktion konkret und nicht nur potenziell ausübt, und verfolgt zum anderen wettbewerbsfördernde Ziele.

28. Denn eine nicht benutzte Marke ist geeignet, den Wettbewerb dadurch zu behindern, dass sie „das Spektrum der Zeichen, die andere Marktteilnehmer als Marken eintragen lassen können, beschränk[t] und den Mitbewerbern die Möglichkeit zur Verwendung dieser oder einer ähnlichen Marke [nimmt], wenn diese auf dem Binnenmarkt Waren oder Dienstleistungen anbieten, die mit den durch die fragliche Marke geschützten identisch oder ihnen ähnlich sind“[9].

29. Aus den gleichen Gründen könnte die Nichtbenutzung einer (nationalen oder Unions)marke auch den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr beschränken[10]. Die Voraussetzung der Benutzung der Marke dient somit zugleich den Zielen der Verwirklichung des Binnenmarkts.

8 Siehe im selben Sinne den zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 und, soweit es um die geltenden Rechtsvorschriften geht, den 31. Erwägungsgrund der Richtlinie 2015/2436 sowie den 24. Erwägungsgrund der Verordnung 2017/1001.

9 Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 32), zur Unionsmarke; vgl. im selben Sinne Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston in dieser Rechtssache (EU:C:2012:422, Nrn. 30 und 32). Vgl. auch Urteil Länsförsäkringar, Rn. 25. Dieselben Erwägungen gelten für nationale Marken.

10 Vgl. Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 32), ebenfalls zur Unionsmarke.

30. Sowohl die Richtlinien zur Harmonisierung der Markenrechte der Mitgliedstaaten als auch die aufeinanderfolgenden Verordnungen zur Regelung der Unionsmarke haben deshalb vorgesehen, dass zwar die Rechte an der (nationalen und der Unions)marke bereits mit der Formalität der Eintragung erworben werden [11], dass jedoch die Erhaltung dieser Rechte nur möglich ist, wenn das Zeichen im geschäftlichen Verkehr „ernsthaft benutzt" wird [12].

31. Mit der Regelung des Verlusts der Rechte an der Marke im Fall ihrer fehlenden ernsthaften Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, bezweckt Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 [13], sicherzustellen, dass das mit der Eintragung verbundene ausschließliche Recht nur für Zeichen, die ihre Unterscheidungsfunktion tatsächlich erfüllen, wahrgenommen werden kann und dass nur tatsächlich verwertete Marken in den nationalen Markenregistern aufrechterhalten werden.

32. Der Verfall nach Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 tritt ein, wenn die Marke fünf Jahre nicht benutzt worden ist.

33. Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 unterscheidet insoweit den Fall, dass die Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer Eintragung nicht benutzt worden ist, von dem, dass mit der Benutzung begonnen, diese jedoch während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt worden ist. Die Rechtssache, die Gegenstand dieser Schlussanträge ist, betrifft nur den ersten dieser Fälle, weshalb ich mich in der Folge nur auf diesen Verfallsgrund wegen ausgebliebener Benutzung beziehen werde.

B. Die Ausübung des ausschließlichen Rechts an der Marke im Rahmen des Verletzungsverfahrens

34. Der Schutz der eingetragenen Marke wird durch die Anerkennung eines ausschließlichen Rechts ihres Inhabers gewährleistet, dem eine Unterlassungspflicht jedes (unbefugten) Dritten gegenübersteht. Dieses Ausschlussrecht gilt jedoch nicht absolut.

35. Zum einen zielt es auf die Tätigkeit des Markeninhabers (oder von diesem zugelassener Dritter) bei der Herstellung und dem Vertrieb von Waren bzw. der Produktion und Erbringung von Dienstleistungen ab und bezieht sich daher auf die Benutzung der Marke und nicht auf diese als solche, was es ausschließt, dass die mit diesem Titel des geistigen Eigentums verliehenen Rechte als klassische Eigentumsrechte angesehen werden können [14].

11 Vgl. Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung 2017/1001.

12 Vgl. zum geltenden Recht Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2015/2436 und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001.

13 Art. 12 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 sieht weitere Verfallsgründe vor, die in der Rechtssache, die Gegenstand dieser Schlussanträge ist, nicht einschlägig sind.

14 Vgl. in diesem Sinne Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro in den verbundenen Rechtssachen Google France und Google (C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2009:569, Nr. 103). Natürlich kann die Marke auch als Gut als solches, das Gegenstand einer Veräußerung oder Lizenz sein kann, betrachtet werden; für die Zwecke dieser Schlussanträge bleibt dieser Aspekt des Markenrechts jedoch außer Betracht.

36. Zum anderen kann dieses Recht nur eingeklagt werden, wenn die Voraussetzungen für einen der in Art. 5 der Richtlinie 2008/95 aufgeführten Fälle erfüllt sind [15], was impliziert, dass eine rechtswidrige Benutzung eines mit der eingetragenen Marke identischen oder dieser ähnlichen Zeichens sowie eine (qualifizierte) Schädigung der geschützten Interessen ihres Inhabers nachgewiesen werden muss [16].

37. Das auf der Ebene der Europäischen Union harmonisierte Markenrecht hat den Gegenstand der Verletzungsklage über ihre typische Fallgestaltung hinaus erweitert, die sich auf die Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion der Marke bezieht [17], bei der mit der Schädigung der Interessen des Inhabers der Marke eine Schädigung des Publikums in Form der Gefahr einhergeht, bei seiner Kauf- und Verbrauchsentscheidung irregeführt zu werden [18].

38. Das Kriterium, anhand dessen der Umfang des durch die Verletzungsklage gewährten Schutzes zu begrenzen ist, ist vom Gerichtshof unter Bezugnahme auf die rechtlich anerkannten und geschützten Funktionen dieser Marke festgestellt worden, nämlich neben der – wesentlichen – Funktion des Herkunftshinweises die Funktionen der Kommunikation, der Investition für Werbung und der Qualitätsgewährleistung [19].

1. Ist die Verletzung abstrakt oder konkret zu prüfen?

39. Bei einer der sich bei der Untersuchung der Merkmale der Verletzungsklage stellenden Fragen, die sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Verfahren vor dem Gerichtshof ausführlich erörtert worden ist, geht es darum, ob abstrakt oder konkret geprüft werden muss, ob eine Markenverletzung zu bejahen ist. Sind bei dieser Prüfung nur die sich aus der Eintragung der Marke ergebenden Umstände zu berücksichtigen, d. h. das Zeichen in seiner angemeldeten Form sowie die in der Anmeldung bezeichneten Waren und Dienstleistungen, oder auch andere Umstände außerhalb der Eintragung?

40. Im Einklang damit, dass das durch die Marke verliehene ausschließliche Recht in dem bereits angeführten Sinne keine absolute Geltung hat, neigt der Gerichtshof im Allgemeinen zu einer Beurteilung der Merkmale des Verletzungstatbestands *in concreto*, die insbesondere den tatsächlichen Modalitäten der Benutzung des Zeichens, das vom unbefugten Dritten verletzt worden sein soll,

15 Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. November 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), in dem der Gerichtshof zunächst unter Verweisung auf den zehnten Erwägungsgrund der der Richtlinie 2008/95 vorausgegangenen Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) die Absolutheit des Schutzes der Marke im Fall der doppelten Identität von Zeichen und Waren bzw. Dienstleistungen betont hat (Rn. 50) und sodann in den Rn. 51 und 52 festgestellt hat, dass die Ausübung des in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 (identisch mit Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95) niedergelegten ausschließlichen Rechts den Fällen vorzubehalten ist, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion der Herkunftsgarantie beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, und dass sich die Ausschließlichkeit dieses Rechts nur in den Grenzen des Anwendungsbereichs der genannten Bestimmung rechtfertigen lässt. Allgemeiner gesagt, gelten für die Marke, wie Generalanwalt Poiares Maduro in seinen Schlussanträgen in den verbundenen Rechtssachen Google France und Google (C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2009:569, Nrn. 101 bis 112), ausgeführt hat, bestimmte Einschränkungen und Grenzen, die insbesondere notwendig sind, um den freien Handel, den freien Wettbewerb und die Meinungsfreiheit aufrechtzuerhalten. Der Inhaber der Marke kann sich deshalb nicht einer gewerblichen und nicht gewerblichen Benutzung widersetzen, die als rechtmäßige Benutzung des geschützten Zeichens zu werten ist.

16 Vgl. Urteile vom 14. Mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, Rn. 16), und vom 12. November 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, Rn. 54).

17 Es handelt sich um den in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 wiedergegebenen Fall, d. h. um die Benutzung eines mit der eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen unbefugten Dritten für ähnliche Waren oder Dienstleistungen, dem die in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a (doppelte Identität von Zeichen und Waren bzw. Dienstleistungen) und Art. 5 Abs. 2 (Schutz bekannter Marken) dieser Richtlinie aufgeführten Fälle hinzugefügt wurden.

18 Vgl. in diesem Sinne Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Leidseplein Beheer und de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, Nr. 28).

19 Vgl. Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 58).

Rechnung trägt [20], sowie allen Umständen im Zusammenhang mit dieser Benutzung [21]. Ein solcher Ansatz erlaubt es zum einen, die Trennlinie zwischen der rechtmäßigen und der unrechtmäßigen Benutzung der Marke eines anderen zu präzisieren [22], und zum anderen, den Schaden zu beurteilen, der dem Markeninhaber im Zusammenhang mit der verletzten Funktion der Marke entstanden ist [23].

41. Wenn die Verletzungsklage, wie im Ausgangsverfahren, den in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Fall betrifft, der voraussetzt, dass die beanstandeten Handlungen die Unterscheidungsfunktion der eingetragenen Marke verletzen, indem sie die Gefahr von Verwechslungen für das Publikum hervorrufen [24], setzt die Beurteilung der Tatbestandsmerkmale der Verletzung eine weitgehende Konkretheit voraus, berücksichtigt man die zentrale Rolle, die bei dieser Beurteilung die Wahrnehmung durch die beteiligten Verkehrskreise spielt.

42. Daher sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der von diesen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie bei der globalen Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer den sich aus der Eintragung ergebenden Umständen Faktoren zu berücksichtigen, die insbesondere mit der Intensität der gewerblichen Verwertung der älteren eingetragenen Marke sowie den Einzelheiten ihrer Vermarktung zusammenhängen. Diese Faktoren erlauben es insbesondere, die verschiedenen Elemente des Vergleichs der Zeichen sowie der Waren oder Dienstleistungen zu gewichten und den Grad des Schutzes abzustufen, der dieser Marke je nach der Kenntnis zu gewähren ist, die das Publikum von ihr auf dem Markt hat [25].

43. Während die mit der Marktverwertung der eingetragenen Marke zusammenhängenden Faktoren die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 dadurch beeinflussen können, dass sie den Schutzumfang dieser Marke im Verhältnis zu demjenigen erweitern, der aus einer abstrakten Beurteilung folgt, die allein auf der Grundlage der sich aus der Eintragung ergebenden Umstände vorgenommen wird [26], ist ein Umkehrschluss meines Erachtens nicht zulässig.

44. So können, außer in Bezug auf die Folgen des Verfalls, nicht die Modalitäten der gewerblichen Verwertung der eingetragenen Marke angeführt werden, um deren Schutzbereich, wie er sich aus der Eintragung ergibt, zu beschränken, und erst recht nicht, um diesen Schutz aufzuheben.

20 Soweit dies die Prüfung ermöglicht, ob eine solche Benutzung vom Inhaber der eingetragenen Marke untersagt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, insbesondere Rn. 51 bis 54).

21 Vgl. z. B. Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, Rn. 23 und 24).

22 Vgl. u. a. Urteil vom 12. Juni 2008, O2 Holdings und O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, Rn. 67).

23 Vgl. Urteile vom 14. Mai 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, Rn. 16), und vom 12. November 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, Rn. 54).

24 Ich weise darauf hin, dass nach der Definition des Gerichtshofs eine Verwechslungsgefahr dann vorliegt, „wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen“ (vgl. Urteil vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, Rn. 29). Nach ständiger Rechtsprechung ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr umfassend gemäß der Wahrnehmung der betreffenden Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen durch das Publikum und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. u. a. Urteile vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 22 bis 24, und vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, Rn. 16 bis 18).

25 Nach der ständigen Rechtsprechung von Gerichtshof und Gericht seit dem Leiturteil auf dem Gebiet der Verwechslungsgefahr (Urteil vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, insbesondere Rn. 18 über den umfassenderen Schutz der Marken mit infolge Benutzung erworbener hoher Unterscheidungskraft und Rn. 24 über die Bedeutung der Unterscheidungskraft der älteren Marke, einschließlich der durch Benutzung erworbenen, für die Gewichtung der Umstände, die bei der globalen Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind).

26 Ein besonders markantes Beispiel der Möglichkeiten einer Erweiterung des durch die Eintragung vermittelten Schutzes der Marke stellt der Fall der Serienmarken dar, deren Schutz nur anerkannt ist, wenn die zur Serie gehörenden Marken auf dem Markt präsent sind (vgl. Urteil vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects [BAINBRIDGE], T-194/03, EU:T:2006:65, Rn. 126).

45. Das ausschließliche Recht aus Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 entsteht nämlich durch die Eintragung der Marke. Die gewerbliche Verwertung des Zeichens, die Gegenstand dieser Eintragung ist, ist kein den Erwerb dieses Rechts begründendes oder vollendendes Merkmal. Wie ich bereits ausgeführt habe, dient diese Verwertung insoweit nur dazu, die Rechte des Inhabers an der eingetragenen Marke unter Vermeidung eines Verfalls *aufrechtzuerhalten*[27].

46. Zu beachten ist aber, dass die Benutzung der Marke zwar keine Voraussetzung für den Erwerb des in Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 zuerkannten ausschließlichen Rechts ist, dass sie jedoch erforderlich ist, damit die Marke die Hauptfunktion ausüben kann, für die dieses Recht ihrem Inhaber verliehen wird und die darin besteht, „dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des [mit der Marke] gekennzeichneten Erzeugnisses [oder der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistung] zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden“[28]. *Per definitionem* kann diese Funktion nur durch die Benutzung der Marke auf dem Markt erfüllt werden.

47. Ich teile daher nicht die Auffassung der Kommission, dass die Marke ihre Funktion als Herkunftshinweis mit der Eintragung wahrzunehmen beginnt.

48. Zwar erkennt die Rechtsordnung dem angemeldeten Zeichen mit der Eintragung die „Fähigkeit“ zu, im Handel auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, für die es eingetragen worden ist, hinzuweisen und es von Zeichen anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierbei geht es jedoch nur um die Feststellung, dass das Zeichen zur Erfüllung der Hauptfunktion der Marke geeignet ist. Um diese Funktion tatsächlich auszufüllen, muss das Zeichen auf dem Markt benutzt werden und mit dem Publikum in Kontakt kommen[29].

49. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen gelange ich zu dem Schluss, dass die im Rahmen der Anwendung des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 vorzunehmende Untersuchung der Verwechslungsgefahr in Bezug auf die ältere Marke die Berücksichtigung sowohl von abstrakten, sich aus der Eintragung dieser Marke ergebenden Elementen als auch von konkreten, ihre Benutzung betreffenden Elementen umfasst, wobei Erstere zur Feststellung des der Marke zuzuerkennenden Schutzes dienen und Letztere zu einer Erweiterung dieses Schutzes führen können.

2. Umformulierung der Vorlagefrage

50. Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Erörterung der Frage der Abstraktheit oder Konkretheit der Prüfung der Verwechslungsgefahr meiner Ansicht nach für die zu erteilende Antwort auf die Frage der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) nur beschränkte Bedeutung hat.

51. Die im Ausgangsverfahren fraglichen, angeblich Markenverletzungen darstellenden Handlungen sind nämlich zu einer Zeit vorgenommen worden, als die Frist von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke von AR nicht abgelaufen und daher der Verfall noch nicht eingetreten war.

27 Vgl. in diesem Sinne Urteil Länsförsäkringar (Rn. 25) zu Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009.

28 Nach der Definition des Gerichtshofs seit dem Urteil vom 23. Mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, Rn. 7); vgl. zuletzt Urteil vom 12. Juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, Rn. 31).

29 Das ist auch der Grund dafür, dass die Richtlinie 2008/95 die Sanktion des Verfalls der Marke im Fall ihrer Nichtbenutzung durch ihren Inhaber vorsieht. Zu beachten ist zudem, dass das Markenrecht der Europäischen Union nicht die Kategorie der in der Rechtsordnung mancher Mitgliedstaaten, wie der Italienischen Republik, anerkannten „Defensivmarken“ anerkennt, die Zeichen betrifft, die wegen ihrer reinen Abwehrfunktion für ein anderes Zeichen, das gewerblich verwendet wird, nicht dazu bestimmt sind, im Handelsverkehr benutzt zu werden (vgl. Urteil vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects [BAINBRIDGE], T-194/03, EU:T:2006:65, Rn. 42 bis 46, zur Unvereinbarkeit von Defensivmarken mit dem Markensystem der Europäischen Union). Die Eintragung von Marken in der Absicht, sie nicht tatsächlich im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, könnte, streng genommen, sogar den Tatbestand einer bösgläubig beantragten Eintragung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95 verwirklichen.

52. Wie aber das vorlegende Gericht ausgeführt hat, hat der Gerichtshof im Urteil Länsförsäkringar, in dem er sich zur Auslegung von Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 geäußert hat, die inhaltlich im Wesentlichen den Art. 10 und 12 der Richtlinie 2008/95 entsprechen, für Recht erkannt, dass der Inhaber einer Unionsmarke während des Fünfjahreszeitraums nach deren Eintragung sein ausschließliches Recht aus der Marke nach Art. 9 Abs. 1 dieser Verordnung [30] für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geltend machen kann, *ohne ihre ernsthafte Benutzung belegen zu müssen*.

53. Damit hat der Gerichtshof klar den – im Rahmen des harmonisierten Markenrechts übertragbaren – Grundsatz aufgestellt, dass während des Fünfjahreszeitraums nach Eintragung der Marke, in dem ihr Inhaber sie nicht ernsthaft benutzt hat, die Voraussetzungen für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Rahmen einer Verletzungsklage, insbesondere einer Klage wegen Verletzung durch Nachahmung, abstrakt, d. h. unter Bezugnahme allein auf die sich aus der Eintragung der Marke ergebenden Umstände, geprüft werden müssen [31].

54. Das Urteil Länsförsäkringar erklärt somit die Prämisse, von der sowohl das Urteil des Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris) als auch dasjenige der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris), gegen das AR die im Ausgangsverfahren fragliche Kassationsbeschwerde eingelegt hat, ausgegangen sind, für unzutreffend, wonach die Prüfung der Verwechslungsgefahr im Rahmen der Verletzungsklage wegen Nachahmung, die eine Verletzung der Hauptfunktion der Marke voraussetzt, stets anhand konkreter Umstände zu prüfen ist [32].

55. Daraus folgt, dass die sich der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) stellende Frage, wie dieses Gericht im Übrigen selbst hervorgehoben hat, nicht die ist, ob unter den Umständen des Ausgangsverfahrens die Verwechslungsgefahr, die eine Voraussetzung für die von AR gegen die Beschwerdegegnerinnen erhobene Verletzungsklage darstellt, abstrakt oder konkret zu prüfen ist, sondern die vorgelagerte Frage, ob AR, sogar nachdem seine Marke für verfallen erklärt worden ist, weiterhin rechtmäßig eine Verletzungsklage gegen die Beschwerdegegnerinnen wegen Handlungen erheben kann, die diese während des Fünfjahreszeitraums nach Eintragung der Marke vorgenommen haben sollen.

56. Wenn diese Frage zu bejahen wäre, müsste die Verwechslungsgefahr, die die Voraussetzung dafür darstellt, dass solche dem Verfall vorausgehenden Handlungen als Verletzungshandlungen angesehen werden können, dem Urteil Länsförsäkringar zufolge dann, wenn es an jeglicher gewerblichen Verwertung der älteren Marke mangelt, abstrakt, d. h. allein auf der Grundlage der Eintragung dieser Marke, beurteilt werden.

C. Verfahren und Befugnis zur Erhebung der Verletzungsklage

57. Vor der Prüfung der Frage der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof), wie sie in Nr. 55 dieser Schlussanträge präzisiert worden ist, ist festzustellen, dass die Antwort hierauf weder vom Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Verletzung der Hauptfunktion der älteren Marke noch vom Nachweis eines ihrem Inhaber entstandenen Schadens abhängt.

30 Der Wortlaut dieses Artikels ist praktisch identisch mit dem des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95.

31 Das bedeutet natürlich nicht, dass, wenn eine Benutzung der Marke stattgefunden hat, diese im Rahmen dieser Prüfung zu berücksichtigen wäre.

32 Zu beachten ist, dass sowohl das Urteil des Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris) als auch das der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) vor dem Urteil Länsförsäkringar ergangen sind.

58. Zum einen hat nämlich, wie das vorlegende Gericht ausführt, der Gerichtshof zwar im Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 59), festgestellt, dass der durch Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 gewährte Schutz „die Möglichkeit der Beeinträchtigung einer Hauptfunktion der Marke voraussetzt“ [33], jedoch muss nach dem Urteil Länsförsäkringar eine solche Verletzungshandlung, die während des Fünfjahreszeitraums nach Eintragung der Marke vorgenommen wurde, als gegen die Unterscheidungskraft der älteren, nicht benutzten Marke gerichtet angesehen werden und hat daher nichts damit zu tun, dass diese Marke noch nicht dem Publikum zur Kenntnis gebracht worden ist.

59. Zum anderen ist, wie die Kommission in ihren schriftlichen Erklärungen zutreffend hervorhebt, die Frage der Befugnis des Markeninhabers zur Erhebung einer Verletzungsklage, mit der er Ersatz des Schadens erlangen will, der ihm durch die Benutzung eines mit seiner Marke verwechselbaren Zeichens entstanden sein soll, unabhängig davon zu sehen, ob die geltend gemachten Schäden konkret durch diese Benutzung verursacht worden sein konnten. Das Vorliegen eines Schadens bedingt mit anderen Worten nicht die Befugnis zur Erhebung der Verletzungsklage, sondern ist eine materiell-rechtliche Voraussetzung für den im Rahmen einer solchen Klage gestellten Schadensersatzantrag.

60. Um die von der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) gestellte Frage beantworten zu können, ist deshalb das Augenmerk von den möglichen Beeinträchtigungen der Funktionen der älteren Marke und der Interessen ihres Inhabers durch die behaupteten Verletzungshandlungen der Beschwerdegegnerinnen abzuwenden und auf die Situation des Markeninhabers zum Zeitpunkt der Einreichung seiner Verletzungsklage zu richten.

61. Aus der Vorlageentscheidung geht indessen hervor, dass zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Klage die Marke von AR bereits verfallen war [34].

62. Aus den Akten des Ausgangsverfahrens ergibt sich nämlich, dass AR die Beschwerdegegnerinnen mit Klageschriften vom 8. und 11. Juni 2012 verklagt hat. Die in Art. 10 der Richtlinie 2008/95 vorgesehene Frist von fünf Jahren nach der Eintragung der Marke SAINT GERMAIN lief ihrerseits am 13. Mai 2011 ab.

63. Zwar ist der Verfall erst durch das Urteil des Tribunal de grande instance de Nanterre (Landgericht Nanterre) vom 28. Februar 2013 erklärt worden, das am 22. Februar 2014 rechtskräftig wurde, an dem Tag, an dem es durch die Cour d'appel de Nanterre (Berufungsgericht Nanterre, Frankreich) bestätigt wurde, jedoch begannen die Wirkungen dieses Verfalls vom Tag des genannten Fristablaufs an einzutreten.

64. Mit der Erhebung einer Verletzungsklage, sei es wegen „Wiedergabe“ oder „Nachahmung“, übt der Inhaber einer Marke das durch die eingetragene Marke verliehene ausschließliche Recht aus, sich im geschäftlichen Verkehr der Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Waren zu widersetzen, die mit den Waren, für die die Marke eingetragen worden ist, identisch oder ihnen ähnlich sind. Das gilt auch dann, wenn die Klage lediglich auf Ersatz des durch eine solche Benutzung entstandenen Schadens gerichtet ist, z. B. in dem Fall, dass die beanstandeten Handlungen in der Zwischenzeit eingestellt wurden.

33 Vgl. in diesem Sinne auch Urteile vom 9. Januar 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, Rn. 28), und 12. Juni 2008, O2 Holdings und O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, Rn. 57).

34 Insoweit weise ich darauf hin, dass AR ausweislich der Akten des Ausgangsverfahrens vor dem Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris) das Gegenteil behauptet hat. Seine Auffassung ist jedoch zu Recht von diesem Gericht zurückgewiesen worden.

65. Der Verfall bewirkt, dass der Inhaber der eingetragenen Marke das gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 durch die Marke verliehene ausschließliche Recht verliert. Vom Tag des Wirksamwerdens des Verfalls an ist somit die Ausübung dieses Rechts *a priori* nicht mehr zulässig. Anders gesagt, durch den Verfall erlischt das Recht zur Erhebung einer auf diese Bestimmung gestützten Verletzungsklage [35].

66. Gilt dies auch für Klagen wie die vom Kassationsbeschwerdeführer des Ausgangsverfahrens erhobene Klage auf Ersatz des Schadens, der dem Inhaber der eingetragenen Marke durch eine solche Benutzung zu einer Zeit entstanden ist, zu der seine Marke noch nicht verfallen war?

D. Anspruch des Inhabers einer verfallenen Marke auf Schadensersatz wegen Verletzungshandlungen, die vor dem Verfall vorgenommen wurden

67. Zwar kann der Inhaber einer eingetragenen Marke das durch diese verliehene ausschließliche Recht nach ihrem Verfall grundsätzlich nicht mehr ausüben, jedoch ist zu unterstreichen, dass die Marke verletzende Handlungen, die während des Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer Eintragung vorgenommen worden sind, nicht wegen des Verfalls ihren Charakter als rechtswidrig verlieren.

68. Folglich können, sofern nicht das nationale Recht den Verfall auf den Tag der Anmeldung oder der Eintragung der Marke zurückwirken lässt, so dass die Marke dann so anzusehen wäre, als hätte sie keine rechtliche Wirkung erzeugt, die während dieses Fünfjahreszeitraums und vor dem Tag des Wirksamwerdens des Verfalls vorgenommenen Handlungen weiterhin im Wege der Verletzungsklage bekämpft werden.

69. Ein solches Klagerecht dem Inhaber einer verfallenen eingetragenen Marke abzusprechen liefe darauf hinaus, dass Verletzungshandlungen, die vorgenommen wurden, als die verletzte Marke – in dem in Nr. 58 dieser Schlussanträge dargestellten Sinne – noch geschützt war, nachträglich für rechtmäßig erklärt würden.

70. Meiner Ansicht nach lässt sich eine solche Legalisierung, wie sie im Wesentlichen von den Beschwerdegegnerinnen gutgeheißen wird, nicht aus der bloßen Feststellung herleiten, dass die fragliche Marke zu keiner Zeit gewerblich verwertet worden war.

71. Gewiss bezwecken die dem Inhaber der eingetragenen Marke durch die Richtlinie 2008/95 verliehenen Rechte, es der Marke zu ermöglichen, ihre Hauptfunktion des Herkunftshinweises und die Rolle als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, dessen Schaffung und Erhaltung das Unionsrecht anstrebt [36], wahrzunehmen. Im selben Sinne gilt, dass diese Rechte, wie ich bereits dargelegt habe, nur aufrechterhalten werden können, wenn die Funktion, für die sie gewährt wurden, tatsächlich auf dem Markt ausgeübt wird.

35 Hervorzuheben ist, dass durch den Verfall nicht alle Rechte an dem Zeichen, das Gegenstand der Eintragung ist, erlöschen, sondern nur diejenigen, die durch die Eintragung verliehen worden sind. So ist der Fall eines Verfallseintritts ohne Benutzung der Marke von dem zu unterscheiden, dass die Marke gewerblich verwertet und diese Verwertung in der Folge für fünf aufeinanderfolgende Jahre unterbrochen worden ist. Bei dieser Fallgestaltung ist nicht auszuschließen, dass die Verbraucher die Marke auch nach Ablauf dieses Zeitraums in Erinnerung behalten, insbesondere dann, wenn eine intensive Verwertung der Marke stattgefunden hatte. Unter diesen Umständen könnte der Markeninhaber auch nach dem Verfallseintritt eine Verletzungsklage erheben, indem er nicht die nunmehr erloschenen Rechte aus der Eintragung der Marke ausübt, sondern diejenigen Rechte, die ihm gegebenenfalls infolge seiner Benutzung des eingetragenen Zeichens zuerkannt sind.

36 Vgl. zur Funktion der Marke in einem solchen System Urteil vom 25. Juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha und Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, Rn. 30).

72. Es könnte daher als ungerechtfertigt, wenn nicht missbräuchlich erscheinen, dass derjenige, der nie seine Marke verwertet hat, dabei aber das durch diese verliehene ausschließliche Recht genießt, und der im Übrigen dieses Recht nicht rechtzeitig in Anspruch genommen hat, um sich der Verletzung seiner Marke zu widersetzen [37], nach deren Verfall gegen die Urheber von Verletzungshandlungen vorgehen kann, um Ersatz des ihm entstandenen Schadens zu erlangen.

73. Der Gerichtshof hat jedoch – ich habe bereits darauf hingewiesen – im Urteil Länsförsäkringar festgestellt, dass die Verfallsbestimmungen dem Inhaber für den Beginn einer ernsthaften Benutzung seiner Marke eine „Schonfrist" einräumen, während der er sich auch ohne jede gewerbliche Verwertung der Marke den durch Dritte begangenen Verletzungen seines Monopols für die Benutzung der Marke widersetzen und Ersatz der Schäden erlangen kann, die ihm möglicherweise durch eine solche Verletzung entstanden sind. Dass der Inhaber bei Ablauf dieser Frist seine Marke immer noch nicht verwertet hat, wirkt sich grundsätzlich nicht auf die Rechtswidrigkeit der innerhalb der Frist begangenen Verletzungshandlungen aus [38].

74. Daher meine ich, dass der Erhebung einer Verletzungsklage des Markeninhabers, mit der er Wiedergutmachung des Schadens begehrt, der ihm durch Handlungen entstanden ist, die zum Zeitpunkt ihrer Vornahme sein ausschließliches Recht an der Marke verletzten, nichts entgegensteht, es sei denn, der Verfall wirkt nach dem nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats auf den Zeitpunkt der Anmeldung oder der Eintragung der Marke zurück, was jeden Anspruch des Inhabers der verfallenen Marke auf Schadensersatz wegen während der genannten Schonfrist begangener Handlungen zum Erlöschen bringen würde.

75. Auch möchte ich entsprechend den Ausführungen der Kommission in der mündlichen Verhandlung betonen, dass nicht auszuschließen ist, dass in bestimmten Fällen Verletzungshandlungen, die während des Fünfjahreszeitraums nach der Eintragung der Marke begangen wurden, dazu beigetragen haben, dass der Markeninhaber von einer Verwertung abgehalten wurde, oder eine ernsthafte Benutzung behindert haben, ohne dass dies indessen zu einem berechtigten Grund für die Nichtbenutzung erwachsen wäre, der gemäß Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 den Verfall verhindern könnte [39].

76. Der Lösung, der zu folgen ich dem Gerichtshof vorschlage, steht nicht das *obiter dictum* in Rn. 28 des Urteils Länsförsäkringar entgegen, in der der Gerichtshof ausgeführt hat, dass „ab dem Moment des Ablaufs der Frist von fünf Jahren ab der Eintragung der Unionsmarke der Umfang [des ausschließlichen Rechts aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009] dadurch beeinflusst werden kann, dass infolge einer Widerklage oder einer von dem Dritten im Rahmen eines Verletzungsverfahrens in der Sache vorgebrachten Verteidigung festgestellt wird, dass der Inhaber zu diesem Zeitpunkt für einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen, für die seine Marke eingetragen ist, noch keine ernsthafte Benutzung dieser Marke begonnen hat".

77. Wenn der Gerichtshof in dieser Randnummer auch eindeutig klarstellen wollte, dass die Ausübung des genannten Rechts durch den Verfall beschränkt oder verhindert wird, ist diese Klarstellung meines Erachtens unter Berücksichtigung der Begründung des Urteils Länsförsäkringar insgesamt doch so zu verstehen, dass sie sich auf die Verletzungsklagen bezieht, die auf das Verbot von Handlungen

37 Hervorzuheben ist, dass die im Ausgangsverfahren fraglichen Verletzungshandlungen zwischen dem 8. Juni 2009 und dem 13. Mai 2011 vorgenommen wurden und dass zwischen dem Beginn der Markenverletzung und der Einreichung der Klageschriften durch AR (am 8. und 11. Juni 2012) drei Jahre vergangen sind.

38 Etwas anderes könnte gelten, wenn der Markeninhaber erwiesenermaßen die Eintragung hat vornehmen lassen, ohne die Absicht gehabt zu haben, das Zeichen für die Zwecke, für die ihm das ausschließliche Recht zuerkannt worden ist, zu benutzen, so dass angenommen werden könnte, dass die Eintragung bösgläubig im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95 beantragt worden ist und die Marke aus diesem Grund für ungültig erklärt werden könnte.

39 Dazu ist festzustellen, dass zu den von AR vor dem Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris) hilfsweise geltend gemachten Schadenspositionen die „negativen wirtschaftlichen Folgen" der Verletzungshandlungen gehören, die den Beschwerdegegnerinnen insbesondere unter den Gesichtspunkten der „entgangenen Chance einer Marktintegration" und der „Unmöglichkeit der Verwertung der Marke SAINT GERMAIN" vorgeworfen worden sind.

abzielen, die nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums nach Eintragung der Marke vorgenommen wurden[40]. Dagegen kann ihr meiner Ansicht nach kein Argument für die Auffassung entnommen werden, dass der Inhaber, dessen Marke wegen fehlender Benutzung für verfallen erklärt wurde, keinen Ersatz des Schadens – einschließlich im Wege einer Verletzungsklage – erlangen könnte, der ihm aufgrund von Handlungen entstanden ist, die vor dem Wirksamwerden des Verfalls vorgenommen wurden.

78. Ebenso bin ich der Auffassung, dass Art. 17 der die Richtlinie 2008/95 ersetzenden Richtlinie 2015/2436[41], wonach „[d]er Inhaber einer Marke … die Benutzung eines Zeichens nur so weit verbieten [kann], wie die Rechte des Inhabers nicht gemäß Artikel 19 zum Zeitpunkt der Erhebung der Verletzungsklage für verfallen erklärt werden können“, nicht auf die Möglichkeit abzielt, im Wege der Verletzungsklage auch nach dem Verfall Ersatz des Schadens zu verlangen, der dem Inhaber wegen Handlungen entstanden ist, die zu einer Zeit vorgenommen wurden, als die Marke noch ihre rechtlichen Wirkungen entfaltete.

79. Schließlich beachtet die von mir vorgeschlagene Lösung den Ermessensspielraum, der den Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Wirkungen des Verfalls und insbesondere des Zeitpunkts, ab dem diese Wirkungen einzutreten beginnen, durch die Richtlinie 2008/95 eingeräumt wird[42]. Was das französische Recht angeht, so treten diese Wirkungen, wie ich bereits ausgeführt habe, erst mit Ablauf des Fünfjahreszeitraums nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke ein.

80. Aufgrund aller vorstehenden Erwägungen bin ich der Auffassung, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke, die von ihm nie benutzt wurde und die nach Ablauf des in Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren für verfallen erklärt worden ist, gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie eine Verletzungsklage erheben kann, um Ersatz des Schadens zu erlangen, der ihm dadurch entstanden ist, dass ein Dritter in diesem Fünfjahreszeitraum vor dem Tag des Wirksamwerdens des Verfalls ein mit seiner Marke verwechselbares ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt hat.

81. Für den Fall, dass der Gerichtshof entscheiden sollte, diesem Vorschlag nicht zu folgen, und zu der Schlussfolgerung gelangt, dass der Inhaber, dessen Marke wegen fehlender ernsthafter Benutzung verfallen ist, nicht mehr zur Erhebung einer Verletzungsklage befugt ist, auch wenn er mit dieser begehrt, Ersatz des Schadens zu erlangen, der ihm durch Verletzungshandlungen entstanden ist, die während des Fünfjahreszeitraums nach Eintragung der Marke vorgenommen wurden, schlage ich dem Gerichtshof hilfsweise vor, auf der Grundlage meiner Ausführungen in den Nrn. 66 bis 69 dieser Schlussanträge anzuerkennen, dass ein solcher Schadensersatz im Wege von Klagen mit anderer Rechtsgrundlage als der des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 – wie einer Klage wegen unlauteren Wettbewerbs oder wegen außervertraglicher Haftung[43] – erlangt werden kann, sofern die im nationalen Recht für die Inanspruchnahme solcher Rechtsbehelfe vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.

40 Die Wirkungen des Verfalls werden in Art. 55 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 so beschrieben: „Die in dieser Verordnung vorgesehenen Wirkungen der [Unions]marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, als von dem Zeitpunkt der Antragstellung oder der Erhebung der Widerklage an nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.“

41 Diese Richtlinie ist in zeitlicher Hinsicht nicht auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens anwendbar, sie ist jedoch in den beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen sowie in der mündlichen Verhandlung, namentlich von den Beschwerdegegnerinnen, angeführt worden.

42 Vgl. insbesondere den sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95, in dem es heißt: „Den Mitgliedstaaten sollte es … freistehen, Verfahrensbestimmungen für … den Verfall … der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. … Die Mitgliedstaaten sollen weiterhin festlegen können, welche Rechtswirkung dem Verfall … einer Marke zukommt.“ Zu beachten ist, dass dieser den Mitgliedstaaten belassene Handlungsspielraum nach der Richtlinie 2015/2436 nicht mehr besteht, dessen Art. 47 Abs. 1 Folgendes vorsieht: „Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. In der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls kann auf Antrag einer beteiligten Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.“

43 Diese Klagen würden sich auf dieselben Tatsachen wie die für eine Markenverletzungsklage vorgetragenen gründen.

82. Diese Klagen, die demjenigen offenstehen, der keine ausschließlichen Rechte geltend machen kann, würden sich auf dieselben Tatsachen wie die für eine Markenverletzungsklage vorgetragenen gründen, wenn sich aus ihnen ein Fehlverhalten ergibt [44].

83. Aus den in den Nrn. 39 bis 49 dieser Schlussanträge dargelegten Gründen wäre auch bei diesen Klagemöglichkeiten das Bestehen der Gefahr einer Verwechslung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen, das für die Feststellung des Vorliegens einer Verletzung und damit eines fehlerhaften Verhaltens gegeben sein muss, allein unter Bezugnahme auf die sich aus der Eintragung der Marke ergebenden Umstände zu prüfen [45].

IV. Ergebnis

84. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorlagefrage der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof, Frankreich) wie folgt zu beantworten:

Die Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Art. 10 und Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke, die von ihm nie benutzt wurde und die nach Ablauf des in Art. 12 Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren für verfallen erklärt worden ist, gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie eine Verletzungsklage erheben kann, um Ersatz des Schadens zu erlangen, der ihm dadurch entstanden ist, dass ein Dritter in diesem Fünfjahreszeitraum vor dem Tag des Wirksamwerdens des Verfalls ein mit seiner Marke verwechselbares ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt hat. Im Rahmen einer solchen Klage ist das Bestehen der Gefahr einer Verwechslung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen, das für die Feststellung des Vorliegens einer Verletzung gegeben sein muss, allein unter Bezugnahme auf die sich aus der Eintragung der Marke ergebenden Umstände zu prüfen.

44 Es ist festzustellen, dass der Ersatz der in Fn. 39 dieser Schlussanträge erwähnten, von AR hilfsweise geltend gemachten Schäden sowie des ebenfalls hilfsweise geltend gemachten Schadens eines „Verlust[s] der … im Hinblick auf die Einführung [d]er Marke getätigten Investitionen“ im Rahmen einer Klage wegen unlauteren Wettbewerbs oder einer Klage wegen außervertraglicher Haftung beantragt werden kann.

45 Zu beachten ist, dass der den Mitgliedstaaten durch die Richtlinie 2008/95 belassene Handlungsspielraum auch durch diese Lösung erhalten bliebe. Denn nur soweit das nationale Recht den Verfall nicht auf den Zeitpunkt der Anmeldung oder der Eintragung der Marke zurückwirken lässt, steht es dem Inhaber der verfallenen Marke weiterhin frei, eine auf andere Grundlagen als sein ausschließliches Recht an der Marke gestützte Klage einzureichen, um Ersatz des durch Handlungen erlittenen Schadens zu erlangen, die zu einer Zeit vorgenommen wurden, zu der sein ausschließliches Recht an der Marke noch bestand.