

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Chefredakteur Christian Schumacher

Redaktion Rainer Beetz, Reinhard Hinger

Ständige fachliche Mitarbeit Astrid Ablasser-Neuhuber, Christian Handig

Juli 2022

04

141 – 188

Beiträge

Täuschungsgefahr gesundheitsbezogener Geschäftspraktiken

Jeffrey Lee Brüstle ➔ 144

Vertikale GVO NEU: Q&A – Die wesentlichen Fragen & Antworten

Stephanie Pautke und Gerhard Fussenegger ➔ 151

Aktuelle Entwicklungen

EU-Rechtsentwicklung ➔ 154

Rechtsprechung des EuGH/EuG in EUIPO-Verfahren ➔ 157

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts ➔ 160

Rechtsprechung des OLG Wien im markenrechtlichen

Registerverfahren ➔ 161

Editorial:
Sommerliche
Entwicklungen

Rechtsprechung

Safe – Das UWG, sein Schutzzweck und die Verbraucher

Barbara Kuchar ➔ 162

Rechtskräftiges Urteil – Rechtskräftig oder vollstreckbar oder beides?

Reinhard Hinger ➔ 168

MYFLAT – My flat in den Instanzen *Martin Hüttenmayr* ➔ 170

Knabber Nossi/Knabber Strizzi – Es knabbern Nossi und Strizzi

David Plasser ➔ 174

Frist für die obligatorische Unterbrechung –

Angekündigt, aber nicht vorgelegt *Bernd Terlitza* ➔ 177

Gesondertes Schriftstück – Vermischte Anträge *Reinhard Hinger* ➔ 180

Maxxus – Benutzen, beweisen, darlegen *Christian Schumacher* ➔ 183

→ Benutzen, beweisen, darlegen

Es würde Art 19 MarkenRL widersprechen, wenn der KI im Lösungsverfahren wegen Nichtbenutzung einer Marke verpflichtet wäre, eine Recherche

Sachverhalt:¹⁾

Das Unternehmen „Globus“ ist Inhaberin der Wortmarke MAXUS. Diese Marke wurde im Juli 1996 beim DPMA eingetragen. Außerdem ist Globus Inhaberin einer Bildmarke, die im Mai 1996 beim DPMA eingetragen wurde.

Das Unternehmen „Maxxus“ erhob beim vorlegenden Gericht²⁾ eine Klage mit dem Antrag, die Marken

auf dem Markt über die mögliche Benutzung der Marke vorzunehmen und hierzu substantiiert vorzutragen.

wegen Nichtbenutzung für verfallen zu erklären, weil Globus die Marken in den letzten fünf Jahren nicht

1) Die Fragen und die Entscheidungsgründe wurden gekürzt und zur besseren Lesbarkeit redaktionell vereinfacht, ohne den Sinn zu verändern. Judikaturzitate wurden weitgehend in die Fußnoten verschoben; bei wiederholter Zitierung wurde auf die nähere Angabe der Fundstelle verzichtet. Der Originaltext kann auf <http://curia.europa.eu> nachgelesen werden.

2) LG Saarbrücken.

ÖBl 2022/56

Art 19 MarkenRL
EuGH 10. 3. 2022,
C-183/21,
ECLI:EU:
C:2022:174

Maxxus

rechtserhaltend benutzt habe. Maxxus habe Online-Recherchen, auch auf den Websites von Globus, durchgeführt, die keinerlei Hinweise auf eine solche Benutzung ergeben hätten. Die Eingabe der Bezeichnung „MAXUS“ in der internen Suchmaschine der Website von Globus führe zu zwei Ergebnissen, die sich auf einen Getränkemarkt in Freilassing bezögen, der von einer mit Globus verbundenen Gesellschaft betrieben werde. Aus den im Internet durchgeführten Recherchen gehe jedoch hervor, dass die von dieser Gesellschaft verkauften Getränke nicht mit der Marke MAXUS, sondern mit anderen Marken von Drittherstellern versehen seien. Dies sei durch Recherchen einer von Maxxus beauftragten Detektei in dem betreffenden Geschäft bestätigt worden.

Globus tritt diesem Vorbringen entgegen und macht geltend, sie habe die beiden in Rede stehenden Marken rechtserhaltend benutzt.

Das Gericht führt aus, dass nach der Rsp des dt BGH im Verfahren zur Löschung wegen Nichtbenutzung zwischen der Darlegungslast und der Beweislast zu unterscheiden sei. Was die Darlegung des Sachverhalts angeht, obliege es dem Kl, substantiiert die Umstände darzulegen, mit denen die Nichtbenutzung der Marke dargetan werden soll. Der Kl müsse mit seinen Mitteln eine Untersuchung durchführen, um zu klären, ob der Inhaber die Marke rechtserhaltend benutze.

Da der Kl im Allgemeinen keinen Einblick in Geschäftsabläufe des Markeninhabers habe, könne Letzterer eine „sekundäre“ Darlegungslast treffen. Die Beweislast für die Nichtbenutzung trage der Kl.

Das vorliegende Gericht führt aus, dass die genannte Rsp des BGH zur Beweislast nicht mehr haltbar sei, nachdem der EuGH im Urteil *Ferrari*³⁾ entschieden habe, dass den Markeninhaber die Beweislast für die ernsthafte Benutzung treffe. Das Gericht bejahe allerdings eine Darlegungslast des Kl. Diese Darlegungslast zwingt den Kl, seinen Vortrag so konkret wie möglich zu halten; komme er dieser Darlegungslast nicht nach, verliere er den Prozess. Das dt Prozessrecht lege dem Bekl außerdem eine sekundäre Darlegungslast auf. Jeder Partei oblägen Erkundigungen im eigenen Wirkungskreis. Diese unterschiedlichen Lasten und Obliegenheiten seien von der Beweislast zu unterscheiden. Die Darlegungslast unterscheide sich insofern von der Beweislast, als jede Partei die ihr bekannten oder mit zumutbarem Aufwand recherchierbaren Tatsachen vortragen müsse.

Das vorliegende Gericht ist der Ansicht, dass das Unionsrecht und insb die MarkenRL⁴⁾ dem nicht entgegenstehe, die Darlegungslast der Partei aufzuerlegen, die den Verfall einer Marke wegen Nichtbenutzung beantrage. Diese Last könne durch eine Abwägung der Interessen der betroffenen Parteien gerechtfertigt werden. In einem die Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung betreffenden Verfahren obliege es dem Kl, soweit möglich, zu prüfen, ob der Bekl die Marke ernsthaft benutzt. Erst nach einer solchen Recherche und der Darlegung ihrer Ergebnisse sei es geboten,

dass der Bekl die Benutzung der Marke offenlegen müsse. Da im Fall einer Löschungsklage wegen Nichtbenutzung einer Marke ein konkretes rechtliches Interesse nicht vorausgesetzt werde, könnte jede Person den Inhaber zwingen, die Benutzung seiner Marke offenzulegen, was eine große Gefahr missbräuchlicher Verfahren mit sich bringe. Der Kl könnte nämlich den Inhaber der Marke zwingen, Geschäftsgeheimnisse aufzugeben und erheblichen Rechercheaufwand zu betreiben, um die ernsthafte Benutzung seiner Marke nachzuweisen.

Da die MarkenRL nicht das nationale, die Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung betreffende Verfahren regle, steht nach Ansicht des Gerichts das Urteil *Ferrari* einer den Kl treffenden Darlegungslast nicht entgegen.

[Vorlagefrage]

Ist Unionsrecht dahin gehend auszulegen, dass es eine Auslegung des nationalen Prozessrechts verbietet,

- a) die dem Kl im Verfahren auf Löschung wegen Nichtbenutzung eine von der Beweislast zu unterscheidende Darlegungslast auferlegt und
- b) die es im Rahmen dieser Darlegungslast dem Kl auferlegt,
 - die Nichtbenutzung der Marke durch den Bekl in einem solchen Verfahren substantiiert vorzutragen, soweit es ihm möglich ist, und
 - dazu eine eigene Recherche vorzunehmen, die dem Löschungsbegehren und der Eigenart der betroffenen Marke angemessen ist?

Aus den Entscheidungsgründen:

[Zulässigkeit]

24. Maxxus (die Bekl im Ausgangsverfahren) macht iW geltend, dass der BGH im Anschluss an die E *Ferrari* entschieden habe, dass der Kl nur behaupten müsse, dass der Inhaber die Marke nicht benutzt habe, da die Beweis- und Darlegungslast beim Inhaber der Marke liege. Folglich sei die Vorabentscheidung nicht erforderlich.

25. Insoweit ergibt sich aus stRsp, dass sich die Zuständigkeit des EuGH darauf beschränkt, sich insb anhand der Rechtslage, die das vorliegende Gericht dargestellt hat, zur Auslegung oder zur Gültigkeit des Unionsrechts zu äußern, um dem Gericht sachdienliche Hinweise für die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits zu geben.⁵⁾

26. Überdies hat der EuGH wiederholt entschieden, dass nur das nationale Gericht, das mit dem Rechtsstreit befasst ist und in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende Entscheidung fällt, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit als auch die Erheblichkeit der dem EuGH vorzulegenden Fragen zu beurteilen hat.⁶⁾ Daher ist der EuGH grundsätzlich gehalten, über ihm vorgelegte

Muss zuerst der Kl zumindest substantiiert darlegen, dass der Inhaber seine Marke nicht benutzt hat, damit dann der Inhaber beweisen muss, dass er sie benutzt hat? Diese Fragen stellte ein dt Gericht vor dem Hintergrund der dt Rsp zur primären und sekundären Darlegungslast und zur Beweislast.

3) C-720/18 und C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854, Rn 82.

4) RL (EU) 2015/2436 v 16. 12. 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der MS über die Marken, ABI L 2015/336, 1; Berichtigung in ABI L 2016/110, 6.

5) C-291/16, *Schweppes*, Rn 21.

6) C-561/19, *Consorzio Italian Management und Catania Multiservizi*, Rn 35.

Fragen zu befinden, wenn sie die Auslegung des Unionsrechts betreffen.⁷⁾

27. Ein Vorabentscheidungsersuchen kann demnach vom EuGH nur dann zurückgewiesen werden, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit den Gegebenheiten oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder wenn der EuGH nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind.⁸⁾

28. Dies ist hier nicht der Fall. [...]

[Beantwortung der Vorlagefragen]

30. Zunächst ist festzustellen, dass der Antrag auf Verfallserklärung am 28. 11. 2019 gestellt wurde. Die in Art 54 Abs 1 MarkenRL vorgesehene Frist für die MS zur Umsetzung dieser RL in nationales Recht ist am 14. 1. 2019 abgelaufen. Gem Art 55 MarkenRL wurde durch diese die RL 2008/95 [MarkenRL 2008] aufgehoben und ersetzt. Zwar sind die einschlägigen Bestimmungen der RL 2008/95 und MarkenRL im Wesentlichen identisch, jedoch ist das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen gleichwohl anhand der MarkenRL zu prüfen.⁹⁾

32. Das vorliegende Gericht möchte wissen, ob Art 19 MarkenRL einer Verfahrensregel entgegensteht, die den Kl verpflichtet, eine Recherche auf dem Markt über die mögliche Benutzung dieser Marke durch ihren Inhaber vorzunehmen und hierzu, soweit möglich, zur Stützung ihrer Klage substantiiert vorzutragen.

33. Hierzu ist festzustellen, dass die Frage der Beweislast für die ernsthafte Benutzung iSv Art 19 Abs 1 MarkenRL im Rahmen eines die Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung betreffenden Verfahrens keine in die Zuständigkeit der MS fallende Verfahrensbestimmung darstellt.¹⁰⁾

34. Würde sich diese Frage nach dem nationalen Recht der MS richten, könnte sich daraus nämlich für die Markeninhaber ein je nach dem betroffenen Recht unterschiedlicher Schutz ergeben, so dass das im 10. ErwGr MarkenRL genannte und, wie es dort heißt, „unbedingt“ zu gewährleistende Ziel, dass die Marken „im Recht aller MS einen einheitlichen Schutz genießen“, nicht erreicht würde.¹¹⁾

35. Außerdem bringt der Grundsatz, wonach der Nachweis ihrer ernsthaften Benutzung dem Inhaber der Marke obliegt, in Wirklichkeit lediglich zum Ausdruck, was die Vernunft und ein elementares Erfordernis der Verfahrenseffizienz gebieten. Der Inhaber der streitigen Marke ist nämlich am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei.¹²⁾

36. Daraus folgt, dass den Inhaber einer Marke die Beweislast dafür trifft, dass die Marke iSd Bestimmung „ernsthaft benutzt“ worden ist.¹³⁾

37. Zwar entbindet der Umstand, dass der Kl in einem bestimmten Verfahren nicht die Beweislast tragen muss, diese Partei nicht zwangsläufig von der Obliegenheit, in ihrer Klageschrift den Sachverhalt, auf den sie ihre Ansprüche stützt, umfassend darzulegen.

38. Jedoch geht aus Art 19 MarkenRL hervor, dass ein Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke auf der Grundlage dieser Bestimmung darauf beruht, dass geltend gemacht wird, ihr Inhaber habe die Marke nicht ernsthaft benutzt. Eine solche Behauptung eignet sich ihrer Natur nach nicht für eine detailliertere Darstellung.

39. Hierzu ist festzustellen, dass die vom vorliegenden Gericht in Betracht gezogene nationale Verfahrensregel über eine bloße Obliegenheit des Kl, den Sachverhalt umfassend darzulegen, hinausgeht. Diese Regel verpflichtet den Kl, darzulegen und bei Bestreiten zu beweisen, dass sie vor der Einreichung ihres Antrags Recherchen auf dem Markt vorgenommen hat und sie nicht feststellen konnte, dass die betreffende Marke ernsthaft benutzt worden sei.

40. Mit einer solchen Regel wird somit, zumindest teilweise, die Beweislast für die Benutzung oder Nichtbenutzung der betreffenden Marke dem Kl auferlegt, obwohl diese nach der in Rn 36 angeführten Rsp ausschließlich den Inhaber der Marke trifft.

41. Die Gefahr einer Zunahme missbräuchlicher Löschungsklagen wegen Nichtbenutzung kann nicht zu einer anderen Auslegung führen.

42. Um sich gegen eine solche Gefahr zu schützen, die im Übrigen nicht nur die die Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung betreffenden, sondern alle gerichtlichen Verfahren betrifft, gibt es nämlich, wie die EK ausgeführt hat, verschiedene verfahrensrechtliche Mittel, die geeignet sind, einem Verfahrensmissbrauch vorzubeugen.

43. Zu diesen verfahrensrechtlichen Mitteln gehören die Möglichkeit, Bestimmungen vorzusehen, die es erlauben, eine Löschungsklage wegen Nichtbenutzung summarisch als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet abzuweisen, oder die Möglichkeit, dem Kl im Fall der Zurückweisung den Ersatz der Kosten aufzuerlegen. Es kann vom Kl auch verlangt werden, bei Erhebung ihrer Klage eine Gebühr zu entrichten.

44. Zur Gefahr, dass die Löschung einer Marke nur zwecks Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen beantragt werde, ergibt sich aus der Rsp des EuGH, dass eine „ernsthafte Benutzung“ der Marke iSv Art 19 Abs 1 MarkenRL voraussetzt, dass diese auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens.¹⁴⁾

45. Daraus folgt, dass sich die Nachweise für die ernsthafte Benutzung einer Marke auf eine Benutzung dieser Marke auf dem Markt beziehen müssen, die als solche nicht unter das Geschäftsgeheimnis fällt.

46. Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art 19 MarkenRL dahin auszulegen ist, dass er einer Verfahrensregel eines MS entgegensteht,

7) C-291/16, *Schweppes*, Rn 23.

8) C-291/16, *Schweppes*, Rn 24.

9) Vgl C-684/19, *mk advokaten*, Rn 4.

10) C-720/18 und C-721/18, *Ferrari*, Rn 76.

11) C-720/18 und C-721/18, *Ferrari*, Rn 77.

12) C-720/18 und C-721/18, *Ferrari*, Rn 78, 81.

13) C-720/18 und C-721/18, *Ferrari*, Rn 82.

14) C-40/01, *Ansul*, Rn 37.

die im Lösungsverfahren wegen Nichtbenutzung einer Marke den Kl verpflichtet, eine Recherche auf dem Markt über die mögliche Benutzung dieser Marke

durch ihren Inhaber vorzunehmen und hierzu, soweit möglich, zur Stützung ihrer Klage substantiiert vorzutragen.

Anmerkung:

Nach ErwGr 31 und 32 MarkenRL (und ähnlich ErwGr 24 UMV) ist Markenschutz und damit die Durchsetzung der Ausschließungsrechte des Markeninhabers nur gerechtfertigt, wenn die registrierte Marke auch tatsächlich im Markt benutzt wird. Die **rechtserhaltende Benutzung** als Voraussetzung für den Erhalt und die Durchsetzung von Markenrechten ist international eine typische Regel von Markenrechtsordnungen; dennoch „fremdeln“ die dt und österr Rsp und Praxis noch immer damit. So findet sich etwa ein Verweis auf die bei Einführung des Erfordernisses rechtserhaltender Benutzung im Jahr 1982 vertretene Meinung, dass bei deren Beurteilung nicht zu rigoros vorgegangen werden dürfe, noch lange in Gerichtsentscheidungen bis zum OGH, obwohl dies mit dem in den ErwGr erläuterten Sinn der Regelung nicht in Einklang gebracht werden kann.¹⁵⁾

Und tatsächlich ist die bestehende Regelung noch lange nicht ausgegoren – verschiedene Aspekte passen noch nicht zusammen und laufen in der Praxis alles andere als rund:

1. Die Regelung der **Benutzungsschonfrist**, die dem Markeninhaber eine anfängliche Zeitdauer von fünf Jahren gewährt, um eine Marke tatsächlich in Benutzung zu nehmen, wirkt aktuell **nicht zielsicher**. Inzwischen gebietet Unionsrecht, dass die 5-jährige Frist erst dann beginnt, wenn das Eintragungsverfahren abgeschlossen ist, also insb alle Widersprüche (ob vor oder – wie in Österreich und Deutschland – nach Eintragung) rechtskräftig erledigt sind. Komplexere Widerspruchsverfahren können allerdings dauern¹⁶⁾ und Marken somit dem Erfordernis der rechtserhaltenden Benutzung bis lange nach dem Anmeldetag nicht unterliegen; das passt dann, wenn sich die Produkteinführung und Markennutzung dadurch tatsächlich verzögern¹⁷⁾ – in der Praxis ist das aber oft nicht der Fall, sondern es geht etwa um eine Komplettierung eines für ein bestehendes Produkt bestehenden Markenschutzes und/oder Kollisionen in Nebenbereichen abseits der Haupttätigkeit des Anmelders, was nur die Eintragung (der gesamten Marke),¹⁸⁾ nicht aber deren Ingebrauchnahme behindert. Und ferner ist jedes Unternehmen gut beraten, regelmäßig zu prüfen, ob die bestehenden Markenregistrierungen noch der tatsächlichen Benutzung entsprechen; daraus können neue Anmeldungen resultieren, sei es einer Unionsmarke zur Erweiterung bestehenden bloß nationalen Markenschutzes, einer Wortbildmarke mit einem modernisierten Logo oder neuer Marken mit einem angepassten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (wobei man oft auch einen Verbesserungsbedarf im Bereich des bisher schon bestehenden Umfangs der Waren und Dienstleistungen sieht).¹⁹⁾

Warum erwähne ich diese Aspekte? Weil sie die Frage, ob in einer konkreten Konfliktsituation zwi-

schen dem Markenportfolio eines älteren Markeninhabers und einer jüngeren Marke ältere Marken ohne Nachweis rechtserhaltender Benutzung durchgesetzt werden können, in einer zufälligen, man könnte auch sagen willkürlichen, Weise beeinflussten. In der Praxis führt das oft dazu, dass es sich aus Sicht des Inhabers älterer Marken aus der Registerlage als möglich darstellt, gegen eine bestimmte jüngere Marke vorzugehen, obwohl die Kollision eigentlich nur in einem Bereich besteht, der den tatsächlichen markenrechtlichen Interessenbereich des älteren Markeninhabers gar nicht betrifft (wobei sich aber bisweilen auch für den Markeninhaber gar nicht so leicht erkennen lässt, inwieweit seine tatsächlichen markenrechtlichen Interessen mit den Begriffen in den Verzeichnissen seiner Markenregistrierungen übereinstimmen). Wer diese Fälle kennt, weiß, dass man sie nur mit viel Aufwand (an Zeit und Kosten) und Durchsetzungswillen in den Griff bekommen kann, solange nicht beide Seiten die Situation erkennen (und nach dieser Erkenntnis handeln).

Hier einen Interessengleichklang zu finden, wird nicht einfach sein, aber man sollte sich dies – allenfalls im Rahmen des EUIPN²⁰⁾ – vornehmen. Es gibt Entscheidungen des EUIPO, in denen die Benutzungsschonfrist bei sog „Wiederholungsanmeldungen“ nur einmal gewährt wurde,²¹⁾ eine breitere Diskussion dazu, ob dies den jeweiligen markenrechtlichen Interessen der Beteiligten gerecht wird, ist mir nicht bekannt – abgesehen davon, dass diese Lösungsvariante nur einen Teilbereich der aufgezeigten Aspekte adressiert.

2. Im hier besprochenen EuGH-Verfahren geht es um einen weiteren Aspekt, in dem das Thema rechtserhaltende Benutzung noch lange nicht rundläuft, und dies zum Nachteil beider maßgeblicher markenrechtlicher Interessen: Inhaber bestehender Marken sind oft damit konfrontiert, dass im Kollisionsfall mit ähnlichen (jüngeren) Marken der Gegner durch Drohung mit oder Einbringung von Löschanträgen wegen Nichtbenutzung oder durch die Einrede der Nichtbe-



15) Siehe RIS-Justiz RS0066797; OLG Wien 22. 11. 2019, 133 R 86/19z; zurückgehend auf Gräser, Der „Gebrauchszwang“ im Markenrecht, ÖBl 1982, 109.
 16) Ähnlicher Erwägungen wie in dieser Glosse bedürfte es auch dazu, dass in der Praxis die als beschleunigt ausgebildeten Widerspruchsverfahren bisweilen viele Jahre dauern können.
 17) Siehe idZ auch zum Thema einer Rechtfertigung des Nichtgebrauchs während Kollisionsstreitigkeiten, OLG Wien 20. 5. 2020, 33 R 20/20h.
 18) Soweit der Anmelder nicht die neuerdings auch in Österreich verfügbare Möglichkeit der Teilung der Anmeldung beantragt, wenn ihm vorläufig nicht nur die Priorität der Markenmeldung, sondern auch die möglichst frühzeitige Durchsetzbarkeit wichtig ist.
 19) Etwa iSd jüngeren Rsp des EuGH zum Klarheitserfordernis (*IP Translator*, C-307/10; *SkyKick*, C-371/18).
 20) European Union Intellectual Property Network.
 21) Siehe *Beetz* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz³ § 33a Rz 143ff, insb FN 241.

nutzung versucht, Druck aufzubauen. An sich müsste man jetzt fragen, wie kann das sein, dass das Thema rechtserhaltende Benutzung einen älteren Markeninhaber unter Druck setzen kann? Da Markennutzung in der Öffentlichkeit erfolgt (und zu Recht nur als rechtserhaltend anerkannt wird, wenn sie nicht nur intern erfolgt), müsste die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ja einfach zu lösen sein und Streitigkeiten über rechtserhaltende Benutzung sollten sich auf jene Fälle beschränken, wo eine der – bekanntlich durchaus zahlreichen – offenen Rechtsfragen zu klären sind, wie die tatsächlich erfolgte Markennutzung rechtlich einzuordnen ist.²²⁾ In der Praxis ist das aber ganz und gar nicht der Fall: In der Praxis erfordert der Nachweis rechtserhaltender Benutzung die Vorlage umfangreicher Benutzungsnachweise, für jede einzelne eingetragene Ware und Dienstleistung; wer die Entscheidungen national und in den vom EUIPO ausgehenden Rechtssachen verfolgt, kann derzeit zu keiner anderen Empfehlung an Markeninhaber kommen, als dass **möglichst umfangreiche Benutzungsnachweise** zusammengestellt und vorgelegt (und dafür auch regelmäßig archiviert) werden sollen. Niemand wagt es, allenfalls am Ende eines durch mehrere Instanzen getragenen Verfahrens erkennen zu müssen, dass gerade bestimmte Unterlagen, die sich zuletzt als relevant herausstellen könnten, nicht umfangreich vorgelegt wurden und daher die Marke unwiederbringlich gelöscht wird. Daher werden „scheibtruhenweise“ (heute natürlich digital) Unterlagen herangekarrt, deren Bearbeitung alle Verfahrensbeteiligten schwer belastet und dazu führt, dass wohl jeder Beteiligte (Parteien und Gericht oder Amt) solche Verfahren als höchst unangenehm wahrnimmt. Dass diese Verfahren dann nicht nur kosten-, sondern auch sehr zeitintensiv sind, versteht sich von selbst. Darüber hinaus rechnen viele Markeninhaber nicht mit so umfangreichen Dokumentationsanforderungen, und dies können die für die Dokumentation in einem Unternehmen Zuständigen (meist im Bereich Marketing) auch schwer nachvollziehen.

Dass diese Problematik nicht nur den angegriffenen Markeninhaber belastet, ergibt sich aus dem bereits Gesagten, es sollte aber nochmals verdeutlicht werden. Aus der geschilderten Praxis der Nachweiserfordernisse ergibt sich bereits direkt die Kosten- und Zeitbelastung, mit welcher auch derjenige konfrontiert ist, der für die **Verteidigung seiner Markenbenutzung oder jüngeren Markenmeldung** darauf angewiesen sein mag, durch Einrede der oder Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung feststellen zu lassen, in welchem Umfang eine ältere ihm entgegengesetzte Marke den Schutz des Markenrechts verdient, weil sie tatsächlich im Geschäftsverkehr benutzt wird (gem der oben zit. ErwGr). Eine weitere wichtige legitime Interessenlage des „Späterkommenen“ ist die Abklärung der **Verfügbarkeit einer geplanten Marke** im Rahmen einer Markenrecherche. Bei näherer Betrachtung der meist zahlreichen ähnlichen, möglicherweise konfliktträchtigen älteren Marken zeigt sich oft, dass problematische Waren

und Dienstleistungen offensichtlich gar nicht benutzt werden (oft weil sie gar nicht zum öffentlich einsehbaren Geschäftsbetrieb des älteren Markeninhabers passen – die Erfahrung zeigt auch, dass Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse oft willkürlich und ohne der nötigen konkreten Abstimmung mit dem tatsächlichen Geschäftsbereich gewählt werden).²³⁾ Will man hier weiterkommen, muss man Glück haben, dass alle relevanten älteren Markeninhaber die Sachlage verstehen, wenn man sie kontaktiert, und den Weg frei machen. Wenn nicht, kann man einerseits das Risiko eingehen (und insb seit der Einführung des Zwischenrechtsregimes die Sach- und Rechtslage durch eine eigene Anmeldung zum Recherchezeitpunkt „einfrieren“), oder man sieht die Notwendigkeit, die Sach- und Rechtslage durch Löschanträge wegen Nichtbenutzung zu klären – dann kann man aber eigentlich die Markeneinführung gleich vergessen, weil keine zeitnahe Klärung zu erwarten ist. Das beginnt damit, dass die Markenämter dem älteren Markeninhaber Verlängerungen der Frist zur Vorlage von Benutzungsnachweisen schwer verwehren können, weil man diesem ja die Zusammenstellung der typischerweise so umfangreichen Nachweise (s zuvor) ermöglichen muss. Bis überhaupt erstmals Benutzungsnachweise vorliegen, welche der ASt dann näher prüfen kann, vergehen so üblicherweise viele Monate.

Um nun konkret zur vorliegenden EuGH-E zurückzukommen: Den Spruch muss man eigentlich nicht weiter kommentieren – es versteht sich von selbst, dass man es nicht dem ASt oder KI auferlegen kann, nachzuweisen oder auch nur konkret vorzubringen, dass eine Marke **nicht** benutzt wird; zu Recht sieht das Gesetz eindeutig den Nachweis der Benutzung durch den Markeninhaber vor.²⁴⁾ Vor dem Hintergrund des Gesagten bekommt allerdings der Zweck der (früheren) dt Rsp und der Vorlage an den EuGH Bedeutung: Wie kann man vermeiden, dass Nichtbenutzungsverfahren (oder -einreden) leichtfertig oder gar missbräuchlich, nur um Druck aufzubauen, vom Zaun gebrochen werden? Der **EuGH** hat dazu, angeleitet durch die Stellungnahme der EK, ziemlich klar Stellung genommen und ein **Tätigwerden gefordert**:

→ Das Problem lässt sich nicht dadurch lösen, dass man dem ASt oder KI auferlegt, dass er zur Nichtbenutzung recherchiert und vorbringt; dies wäre keine den MS überlassene bloße Verfahrensregel und widerspräche dem Grundsatz *negativa non sunt probanda*. →

22) „Klassisch“, aber schon länger weitestgehend gelöst, auch die Problematik im Ausgangsverfahren für die EuGH-Vorlage: Die Marke war – umfangreich – für *Waren* registriert, insb auch für Getränke, die KI konnte aber nur Markenbenutzung als Kennzeichen eines Getränkemarkts, also für eine Einzelhandels*dienstleistung* (und somit nicht für die eingetragenen Waren), erkennen.

23) Oft erlebt wurde vor allem früher, dass einfach jedenfalls die drei Klassen ausgenützt wurden, die in der Markenanmeldegebühr automatisch enthalten sind bzw beim EUIPO waren.

24) Das hatte der EuGH zur Beweislast bereits in der *E Ferrari (C-720/18 und 721/18)* ausgesprochen und zwischenzeitlich der BGH ebenso erkannt (BGH I ZR 40/20, *STELLA*).



→ Verfahrensrechtlich ließe sich das Problem aber etwa durch eine **summarische Abweisung als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet** lösen. Diesbezüglich müsste sich allerdings erst eine prozessual mögliche Praxis etablieren. Für eine Zurückweisung als offensichtlich unbegründet müsste praktisch eine offensichtliche Benutzung in einem ersten Verfahrensschritt eruiert werden (etwa durch einen Verweis des Markeninhabers auf seine Produktwebsite oder ein ähnliches leicht zu beweisendes oder als offensichtlich überprüfbares Vorbringen). Dies wäre ein wesentlicher Schritt in Abkehr von der bisherigen Praxis, die im Ergebnis darauf hinausläuft, dass auch für offensichtliche Benutzung umfangreich konkrete Benutzungsnachweise wie etwa Rechnungen vorzulegen sind.²⁵⁾ Auch in weiterer Folge sollte der Markeninhaber vor Erlass der Entscheidung eine wegweisende Rückmeldung des Entscheidungsorgans erhalten, welche Nachweise für den konkreten Fall als erforderlich angesehen werden – wiewohl etwa die österr ZPO (auch für das Verfahren vor der NA anwendbar) die Erörterung der rechtlichen Gesichtspunkte, auf welche die Entscheidung gestützt werden soll, mit den Parteien vorsieht (§ 182a ZPO), ist das weder in der Praxis des ÖPA noch in jener des EUIPO etabliert. Im Ergebnis müsste dem Markeninhaber bereits vor der Entscheidung kundgetan werden, ob das Entscheidungsorgan die vorgelegten Benutzungsnachweise als ausreichend ansieht oder weitere für erforderlich ansieht, und ein Austausch von rechtlichen Argumenten dazu ermöglicht werden.²⁶⁾ Hier wird man wohl noch kreative Prozesse entwickeln müssen, selbstverständlich mit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung und -vereinfachung und nicht der -verlängerung.

→ Oder durch das **Kostenrisiko**: Auch diesbezüglich besteht akuter Handlungsbedarf, weil bekanntlich der tarifmäßige Kostenersatz in keinem Verhältnis dazu steht, welchen Aufwand der unterlegende AS dem Markeninhaber für den Benutzungsnachweis tatsächlich verursacht hat – ein ordentlich aufbereiteter Benutzungsnachweis kann, abgesehen von all dem internen Aufwand im Unternehmen des Markeninhabers, rasch anwaltlichen Aufwand nach Stundensatz von mehreren tausend Euro erreichen, wovon der tarifmäßige Ersatz nur einen Bruchteil beträgt. Wiewohl hier eine grundsätzliche Änderung nötig wäre,²⁷⁾ könnte man sich vorerst mit einer Anwendung des Zuschlags nach § 21 RATG helfen (der bislang von der Rsp nur sporadisch und in geringem Umfang angewandt wird) – was aber weder vor dem EUIPO (dort gibt es ausschließlich sehr geringen pauschalierten Kostenersatz)²⁸⁾ noch im österr Widerspruchsverfahren (dort gibt es überhaupt keinen Kostenersatz) greifen würde. Was den weiteren Hinweis des EuGH auf die Missbräuche vermeidende Wirkung von Antragsgebühren betrifft, dürfte dies aber in Österreich und vor dem EUIPO an sich bereits in einem ausgewogenen Rahmen gegeben sein (€ 550,- vor dem ÖPA,

€ 630,- vor dem EUIPO) – die Nichtbenutzungseinrede in Widerspruchsverfahren ist hingegen nicht gebührenpflichtig.

→ Schließlich sollte man sich zum Thema der Offenlegung von **Geschäftsgeheimnissen** die Anmerkung des EuGH zu Herzen nehmen: Geschäftsgeheimnisse sollten demnach kein Thema sein, weil es sich bei der nachzuweisenden Benutzung ja um eine solche am Markt handle, die also nicht geheim ist. Dem widerspricht die Praxis, bei der der Nachweis maßgeblich über die umfangreiche Vorlage von Rechnungen zum Beleg für die typischerweise geforderte Angabe von Umsätzen durch die Verwendung der Marke gefordert ist. Dann wird – insofern folgerichtig – noch gefordert, dass sich die Markenverwendung aus den Rechnungen nachvollziehen lässt (also etwa die Marke in den Rechnungen genannt ist). An der Vorlage scheint also nach derzeitiger Praxis kein Weg vorbeizuführen. Damit kommt aber das Thema Geschäftsgeheimnisse massiv aufs Tapet, enthalten doch die Rechnungen insb Kundendaten und Konditionen und sollten daher immer teilweise geschwärzt werden (aber wiederum nicht so weit, dass sich daraus insb Umfang und Territorium der Nutzung gar nicht mehr ableiten lassen). Ferner sind an sich auch bei den anderen typischen Nachweisen wie Umsatzzahlen und Werbeumfang durchaus interne geschäftliche Details betroffen, und es sollte jeweils – auch vom Entscheidungsorgan – gut abgewogen werden, inwiefern konkrete Zahlen notwendig sind, wenn es auch andere Nachweise gibt. Aber wie soll der Markeninhaber im Voraus wissen, welche Nachweise das Entscheidungsorgan als angemessen ansehen wird – hier schließt sich der Kreis zum oben bereits angesprochenen Erfordernis von Hinweisen.

Und noch etwas: Die Erfahrung zeigt, dass die hier aufgezeigten Probleme am Ende gerade den Blick auf die in manchen Nichtbenutzungsverfahren wirklich zu lösenden Rechtsfragen verstellen, und es scheint, dass für deren ausreichende Aufarbeitung einfach keine Energie und Motivation mehr verbleibt.

Es wäre hier also – spätestens jetzt, wo EK und EuGH bereits Anleitungen gegeben haben – einiges zu tun!

Christian Schumacher

25) Siehe die E Nr 14 788 C (n rk) der Lösungsabteilung des EUIPO auf Löschung der Marke BIG MAC, wo insb der Nachweis tatsächlicher geschäftlicher Transaktionen vermisst wurde.

26) Insb vor dem Hintergrund des strengen Neuerungsverbots im österr Recht und der Beschränkung neuen Vorbringens und neuer Beweismittelvorlage beim EUIPO im Rechtsmittelverfahren.

27) Im Hinblick auf Verletzungsverfahren insb im Einklang mit der DurchsetzungsRL, s EuGH C-57/15, *United Video Properties*, und *Schumacher*, Herausforderungen in der Rechtsdurchsetzung, ÖBL 2017, 161.

28) Im Verfallsverfahren Höchstsatz € 450,-, im Beschwerdeverfahren € 550,-; Art 18 Abs 1 lit c UMDV.

