

Unionsmarkenverordnung

Kommentar

Herausgegeben von

Dipl.-Ing. Günther Eisenführ †
Patentanwalt in Bremen

Dr. Detlef Schennen

Vorsitzender einer Beschwerdekammer im EUIPO i. R.,
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), Alicante

7. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2024

Bearbeiter der siebten Auflage

Dr. Constantin Brecht

Rechtsanwalt, Hamburg

Vor Art 4–9, Art 4, 7 (1), (2), 34 – 40, 59

Dr. Julian Eberhardt

Rechtsanwalt, Bremen

Art 9 – 17, 61 – 65, 137, 138

Harald Förster

Rechtsanwalt, Bremen

Art 7 (3), 8 (5)

Yvonne Holderied

Rechtsanwältin, München

Art 18, 58

Dr. Stefanie Kampmann

Rechtsanwältin, Berlin

Art 123 – 131 (mit Dr. Julian Eberhardt)

Dr. Detlef Schennen

Vorsitzender einer Beschwerdekammer im EUIPO i. R., Alicante

Einleitung, Art 1 – 3, 5, 6, 19 – 33, 41 – 57, 66 – 93, 95 – 122, 132 – 136, 139 – 212

Dominika Walicka

LL.M. (University of London), Prozessvertreterin vor dem EuGH, EUIPO, Alicante

Art 8 (1) – (4), 8 (6), 60, 94

Bearbeiter der Voraufgaben

Dr. Julian Eberhardt

Rechtsanwalt, Bremen

Art 59, 60 (4. und 5. Auflage, mit G. Eisenführ)

Dipl.-Ing. Günther Eisenführ †

Patentanwalt, Bremen

Art 4, 7 – 18, 34 – 40, 58 – 64, 123 – 131, 137, 138 (1. bis 5. Auflage, ab 4. Auflage mit J. Eberhardt, H. Förster, U. Sander, Y. Holderied und S. Kampmann), Art 46, 47 (1. und 2. Auflage)

Ulrich Sander †

Rechtsanwalt, Bremen

Art 8 (1) – (4), 60 (4. und 5. Auflage, mit G. Eisenführ)

Dr. Detlef Schennen

Vorsitzender einer Beschwerdekammer im EUIPO i. R., Alicante

Art 94 (1. bis 5. Auflage)

Inhaltsübersicht

Vorwort zur 7. Auflage	V
Bearbeiter der siebten Auflage	VII
Bearbeiter der Voraufgaben	IX
Benutzungshinweise	XIII
Literatur	XVII
Abkürzungen	XXV
Kommentar	
Inhalt	3
Präambel	13
Einleitung	26
Kapitel I	Allgemeine Bestimmungen 39
Kapitel II	Materielles Markenrecht 87
Kapitel III	Die Anmeldung der Unionsmarke 743
Kapitel IV	Eintragungsverfahren 829
Kapitel V	Dauer, Verlängerung, Änderung und Teilung der Unionsmarke 1009
Kapitel VI	Verzicht, Verfall und Nichtigkeit 1043
Kapitel VII	Beschwerdeverfahren 1135
Kapitel VIII	Spezifische Bestimmungen über Unionskollektivmarken und Unionsgewährleistungsmarken 1293
Kapitel IX	Verfahrensvorschriften 1357
Kapitel X	Zuständigkeiten und Verfahren für Klagen, die Unionsmarken betreffen 1739
Kapitel XI	Auswirkungen auf das Recht der Mitgliedstaaten 1823
Kapitel XII	Das Amt 1879
Kapitel XIII	Internationale Registrierung von Marken 2041
Kapitel XIV	Schlussbestimmungen 2127
Anhang I	Höhe der Gebühren 2167
Anhang II	Aufgehobene Verordnung mit ihren nachfolgenden Änderungen 2172
Anhang III	Entsprechungstabelle 2173
Leseprobe	XI

Inhaltsübersicht

Anhänge	2183
Anhang 1	Delegierte Verordnung (EU) 2018/625	2185
Anhang 2	Durchführungsverordnung (EU) 2018/626	2239
Anhang 3	Verordnung (EG) Nr 2868/95	2268
Anhang 4	Richtlinie (EU) 2015/2436	2350
Anhang 5	Gemeinsame Protokollerklärungen	2388
Anhang 6	Gemeinsame Protokollerklärungen	2394
Anhang 7.1	Beschluss des Rates über die Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft	2396
Anhang 7.2	Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken	2400
Anhang 8	Veröffentlichung der Verzeichnisse der Unionsmarkengerichte und Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte	2419
Entscheidungsregister	2431
Stichwortverzeichnis	2533

denselben pharmazeutischen Unternehmen hergestellt und über dieselben Vertriebskanäle, insbesondere Apotheken, vertrieben.⁴⁵⁸ »Sanitärprodukte« der Klasse 5 und die »pharmazeutischen Präparate« dieser Klasse sind in geringem Maße ähnlich. »Kapseln (gefüllt) für medizinische Zwecke« und die »pharmazeutischen Präparate« dieser Klasse sind ähnlich.⁴⁵⁹ »Körpercremes; Gesichtscremes für kosmetische Zwecke; Körperöle [für kosmetische Zwecke]; Gesichtöle; Öle für kosmetische Zwecke« in Klasse 3 sind »pharmazeutischen Erzeugnissen« in Klasse 5 geringfügig ähnlich.⁴⁶⁰

5.5 Kennzeichnungskraft

203 Die Kennzeichnungskraft ist die Eignung der Marke, ihre Herkunftsfunktion zu erfüllen, dh die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁴⁶¹ Sie ist zunächst notwendig, um Markenschutz zu erlangen und wirkt sich später auf den Schutzzumfang in Kollisionsfällen aus: Der Gerichtshof hat bereits in den Grundsatzentscheidungen zur Verwechslungsgefahr entschieden, dass diese umso größer ist, je höher sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt⁴⁶² und dass daher Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz genießen als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.⁴⁶³ Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist daher bei der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, wobei sie »von Haus aus« oder »wegen ihrer Bekanntheit« erhöht oder geringer sein kann.

204 Auch wenn es die zitierten Urteile des Gerichtshofs nahe legen, wurde eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke »von Haus aus« bisher nur in vereinzelten Fällen anerkannt.⁴⁶⁴ Eine besondere Einprägsamkeit, oder

458 EuG T-695/18 vom 20.11.2019 (Nr 32) – FLORAMED.

459 EuG T-002/20 vom 15.10.2020 (Nr 36) – BIOPLAST/BIOPLAK.

460 EuG T-175/20 vom 24.03.2021 (Nr 44) – Sanolie/Sanodin.

461 EuGH C-342/97 vom 22.07.1999 (Nr 22) – Lloyd Schuhfabrik.

462 EuGH C-251/95 vom 11.11.1997 (Nr 24) – SABEL/Puma.

463 EuGH C-342/97 vom 22.07.1999 (Nr 20) – Lloyd Schuhfabrik.

464 EuG T-581/13 vom 26.03.2015 (Nr 49 letzte Alternative) – Polo Club/Beverly Hills Polo Club.

Alleinstellung auf dem einschlägigen Markt reicht dafür noch nicht aus. Die Marke müsste »in hohem Maße« originell, ungewöhnlich oder einzigartig sein.⁴⁶⁵ Gleichwohl besitzt eine Marke nicht unbedingt allein dadurch einen höheren Grad der Kennzeichnungskraft, dass keine beschreibende Verknüpfung zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen vorliegt.⁴⁶⁶ Auch die Bekanntheit des Markenwortes (etwa »PICASSO« als Entsprechung des Namens des berühmten Malers Pablo Picasso) führt nicht zur Stärkung der originären Kennzeichnungskraft.⁴⁶⁷ Das EUIPO geht in seiner Praxis daher davon aus, dass, wenn die ältere Marke nicht beschreibend ist (oder nicht anderweitig nicht kennzeichnungskräftig ist), sie als nicht mehr als einen normalen Grad an originärer Kennzeichnungskraft besitzend angesehen wird,⁴⁶⁸ es sei denn dass der Widersprechende das hohe Maß an Originalität, Ungewöhnlichkeit oder Einzigartigkeit nachweist.

Eine deutlich größere praktische Bedeutung hat die durch Benutzung **205** erhöhte Kennzeichnungskraft. Eine solche entsteht durch die Anerkennung der Marke (Verkehrsdurchsetzung) und setzt voraus, dass jedenfalls ein bedeutender Teil des relevanten Publikums sie auf dem Markt wahrgenommen hat.⁴⁶⁹ Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs soll ihre Bestimmung unter Berücksichtigung des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren und Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden erfolgen.⁴⁷⁰ Maßgebend ist dafür insbesondere eine langanhaltende Benutzung der Marke (Zeitraum, Regelmäßigkeit,

465 Vgl. EuG T-581/13 vom 26.03.2015 (Nr 42 ff) – Polo Club/Beverly Hills Polo Club.

466 EuGH C-379/12 vom 16.05.2013 (Nr 71) – H.Eich.

467 EuG T-185/02 vom 22.06.2004 (Nr 61) – Picaro/Picasso.

468 EUIPO Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Kapitel 5, Punkt 2.2.1.

469 EuG T-378/18 vom 19.09.2019 (Nr 23) – CRUZADE.

470 EuGH C-342/97 vom 22.07.1999 (Nr 23) – Lloyd Schuhfabrik; EuG T-030/21 vom 30.03.2022 (Nr 68) – SO COUTURE/SO...?; EuG T-196/20 vom 16.06.2021 (Nr 80) – INCOCO/COCO.

Umfang) für die relevanten Produkte.⁴⁷¹ Der Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft, die durch Benutzung erworben wurde, muss sich auf das relevante geografische Gebiet und die als ähnlich oder identisch befundenen Produkte beziehen, wobei der Widersprechende die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen geltend machen kann. Der Erwerb der erhöhten Kennzeichnungskraft kann sich aus der Benutzung als Teil oder in Verbindung mit einer anderen eingetragenen Marke ergeben.⁴⁷² Die durch Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft ist von dem Widersprechenden zu beweisen. Er kann sich dabei aller Beweismittel bedienen, die für den Nachweis der Bekanntheit iSv Art 8 (5) in Betracht kommen (vgl Rn 309 ff. unten). Da die Bekanntheit jedoch keine Schutzvoraussetzung nach Art 8 (1)(b) ist, muss diesbezüglich kein bestimmter Grad nachgewiesen werden. Vielmehr erhöht sich der Schutzzumfang der Marke proportional zu ihrer Kennzeichnungskraft.

- 206** Die Kennzeichnungskraft der Marke kann von Haus aus niedrig sein. Bei dieser Feststellung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke als solche besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist.⁴⁷³ Die Kennzeichnungsschwäche wirkt sich verwechslungsmindernd aus. Aus der Rechtsprechung ergeben sich jedoch zwei wichtige Einschränkungen ihrer Bedeutung. Zum einen hat der Gerichtshof in dem Urteil »F1-Live« entschieden, dass die Gültigkeit nationaler Marken in einem Verfahren über einen Widerspruch gegen eine UMA nicht in Frage gestellt werden kann, während die Einstufung eines Zeichens als beschreibend oder als Gattungsbegriff gleichbedeutend mit dem Verneinen seiner Unterscheidungskraft wäre: Das EUIPO und folglich das Gericht hätten zwar den Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beurteilen, diese Prüfung hätte aber ihre Grenzen. Sie dürfe nicht zur Feststellung fehlender Unterscheidungskraft bei einem Zeichen führen, das mit einer eingetragenen und geschützten nationalen Marke identisch ist, weil eine solche

471 Vgl EuG T-168/04 vom 07.09.2006 (Nr 78–88) – Aire Limpio.

472 EuGH C-353/03 vom 07.07.2005 (Nr 30–32) – Have a break; EuG T-168/04 vom 07.09.2006 (Nr 74) – Aire Limpio.

473 EuGH C-342/97 vom 22.07.1999 (Nr 23) – Lloyd Schuhfabrik; illustrativ: EuG T-637/19 vom 12.05.2021 (Nr 56) – AQUA CARPATICA/VODAVODA.

Feststellung weder mit der Koexistenz der Unionsmarken und der nationalen Marken noch mit Art 8 (1) (b) ausgelegt in Verbindung mit Abs 2 (a) Ziff ii dieses Artikels vereinbar wäre. Diese Feststellung würde die nationalen Marken beeinträchtigen, weil die Eintragung einer solchen Gemeinschaftsmarke einen Sachverhalt darstellen würde, durch den der nationale Schutz dieser Marken aufgehoben werden könnte.⁴⁷⁴ Ist kein Nichtigkeitsverfahren gegen die ältere Marke anhängig, kann die fehlende Unterscheidungskraft nicht im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden.⁴⁷⁵ Daher sprach das Gericht auch Marken, deren beschreibende Bedeutung es ausdrücklich bejahte (wie »fon« für Telefonapparate und Telekommunikation, wobei dieser Begriff von den maßgeblichen Verkehrskreisen in sämtlichen Ländern der Union als eine Kurzform des Wortes »Telefon« aufgefasst werde⁴⁷⁶) die Kennzeichnungskraft nicht ab. Gleichwohl hat das Gericht jüngst erklärt, dass die Annahme einer Kennzeichnungsschwäche der älteren Marke nicht bedeutet, dass dieser Marke die Rechte, die sie ihrem Inhaber verleiht, entzogen würden. Die Unterscheidungskraft einer rechtsgültig eingetragenen Marke an sich kann zwar nicht verneint werden, eine kennzeichnungsschwache Marke vermag jedoch nicht mehr Rechte zu verleihen, als diejenigen, die sie objektiv aus ihrer Unterscheidungskraft ableitet.⁴⁷⁷ Zum zweiten wird in der Rechtsprechung betont, dass die Kennzeichnungskraft einer älteren Marke zwar bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist, dass sie aber nur einen der Faktoren darstellt. Selbst wenn es sich um eine ältere Marke mit schwacher Unterscheidungskraft handelt, kann eine Gefahr von Verwechslungen, insbesondere beim hohen Grad an Ähnlichkeit der Zeichen sowie der betroffenen Waren oder Dienstleistungen, gegeben sein.⁴⁷⁸ Bei Identität der Produkte und der Übernahme einer beschreibenden

474 EuGH C-196/11 vom 24.05.2012 (Nr 44–45) – F1-LIVE/F1.

475 EuG T-043/15 vom 08.11.16 (Nr 68) – compressor technology/KOMPRESSOR; EuG T-398/18 vom 13.06.2019 (Nr 141) – Demaepil sugar epil system.

476 EuG T-283/11 vom 29.01.2013 (Nr 57) – nfon.

477 EuG T-282/19 vom 24.03.2021 (Nr 54) – Halloumi Vermion/HALLOUMI.

478 EuG T-351/20 vom 20.10.2021 (Nr 64, 72) – Vital like nature/VITAL; EuG T-642/13 vom 15.10.2015 (Nr 73) – cushe; zur Notwendigkeit einer differenzierten Prüfung EuGH C-766/18 vom 05.03.2020 (Nr 70ff, 86ff) – BBQLOUMI.

oder sonst nicht unterscheidungskräftigen älteren Marke in die UMA, sind Urteile, die der Kennzeichnungsschwäche Rechnung tragen, selten.⁴⁷⁹

- 207** Die Kennzeichnungskraft der Marke kann auch durch ihre Benutzung geschwächt sein, etwa wenn sie zu einem Gattungsbegriff geworden ist. Eine häufige Einwendung der Anmelder im Widerspruchsverfahren ist der Hinweis auf eine hohe Anzahl von gleichen oder ähnlichen Marken im betroffenen Marktsegment, die zur Schwächung ihrer Unterscheidungskraft führen kann. Dieser Einwand kann jedoch nur Erfolg haben, wenn die tatsächliche Situation auf dem Markt nachgewiesen wird. Allein auf Grundlage von Registerdaten kann nicht darauf geschlossen werden, dass alle angeführten Marken auch tatsächlich benutzt wurden.⁴⁸⁰
- 208** Der älteren Marke wird ein »normaler« Grad an Kennzeichnungskraft beigegeben, wenn keine Anhaltspunkte für ihre Steigerung oder Schwächung (beispielsweise aufgrund eines beschreibenden oder lobenden Charakters) vorliegen.
- 209** Es kommt lediglich auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und nicht diejenige der UMA an. Es ist die Bekanntheit der älteren Marke, die für die Beurteilung der Frage zu berücksichtigen ist, ob die Ähnlichkeit zwischen den mit zwei Marken gekennzeichneten Waren ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen. Der Anmelder kann sich nicht erfolgreich auf die Bekanntheit der angemeldeten UM berufen, um daraus ein Fehlen von Verwechslungsgefahr zwischen den Marken herzuleiten.⁴⁸¹
- 210** Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit muss mit der Beurteilung ihrer unterscheidungskräftigen Elemente im Rahmen des Markenvergleiches kohärent sein (vgl Rn 112 ff. oben), ist von dieser jedoch begrifflich zu trennen. Es besteht ein Unterschied zwischen der im Rahmen des Zeichenvergleichs gewonnenen Auffassung, dass einer der Bestandteile einer komplexen Marke über geringe Unterscheidungskraft verfügt, und der

479 EuG T-755/20 vom 10.11.2021 (Nr 76) – VDL E-POWER/e-POWER; EuG T-102/14 vom 13.05.2015 (Nr 68) – TPG POST; EuG T-055/13 vom 21.05.2015 (Nr 45, 50) – F1H20.

480 EuG T-489/10 vom 08.03.2013 (Nr 77–79) – David Mayer/Daniel&Mayer.

481 EuGH C-498/07 vom 03.09.2009 (Nr 84) – La Española; EuG T-463/20 vom 01.09.2021 (Nr 59) – GT Racing.

im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Auffassung, dass einer älteren Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt.⁴⁸²

5.6 Weitere Faktoren:

Wenn der Widerspruch gegen eine UMA auf mehrere ältere Marken gestützt wird und diese Marken Merkmale aufweisen, die es ermöglichen, sie als Teil ein und derselben »Serie« oder »Familie« zu betrachten, ist dies nach der Rechtsprechung ein für die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr maßgeblicher Faktor. Eine Serie liegt insbesondere vor, wenn die Widerspruchsmarken insgesamt ein und dasselbe Unterscheidungsmerkmal unter Hinzufügung eines Bild- oder Wortbestandteils wiedergeben, der sie voneinander unterscheidet, oder wenn sie durch die Wiederholung ein und desselben vorangestellten oder angehängten Wortes aus einer Ursprungsmarke gekennzeichnet sind. Beim Vorliegen einer Familie oder Serie von Marken ergibt sich die Verwechslungsgefahr daraus, dass der Verbraucher sich hinsichtlich der Herkunft oder des Ursprungs der von der Anmelde- marke erfassten Waren oder Dienstleistungen irren kann und zu Unrecht annimmt, dass die Anmeldemarke zu dieser Familie oder Serie von Marken gehört.⁴⁸³ **211**

Jedoch kann die Verwechslungsgefahr aufgrund des Bestehens einer Serie oder einer Familie von älteren Marken nur dann geltend gemacht werden, wenn zwei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Erstens muss der Inhaber einer Serie älterer Eintragungen den Nachweis der Benutzung aller zu der Serie gehörender Marken oder zumindest einer Reihe von Marken, die eine Serie bilden können, erbringen. Denn damit die Gefahr bestehen kann, dass sich die Verkehrskreise über die Zugehörigkeit der angemeldeten Marke zu der Serie irren, müssen die älteren Marken, die dieser Serie angehören, notwendigerweise auf dem Markt präsent sein. Da die Berücksichtigung des Seriencharakters der älteren Marken die Erweiterung des Schutzbereichs der zu der Serie gehörenden Marken, einzeln betrachtet, mit sich bringt, ist jede abstrakte Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die allein auf dem Vorliegen **212**

482 EuG T-623/11 vom 09.04.2014 (Nr 51) – MILANÓWEK CREAM FUDGE.

483 EuG T-025/16 vom 04.05.2017 (Nr 68) – GELENKGOLD II; bejaht EuG T-030/21 vom 30.03.2022 (Nr 70) – SO COUTURE/SO...?.

oder mehrerer nationaler Marken in Anspruch nimmt, ist der Benutzungsnachweis nach Auffassung der Beschwerdekammer auf Verlangen des Widersprechenden bzw des Antragstellers zwar nicht für die UM selbst sondern für die nationalen Marken zu erbringen, die bereits seit mehr als 5 Jahren ab Veröffentlichung der angegriffenen UM registriert sind, sofern deren Seniorität vom Amt zuerkannt worden und infolge des Verzichts oder Erlöschens der nationalen Marke wirksam geworden ist.⁹⁸ Ob diese Auffassung mit den unionsrechtlichen Vorschriften vereinbar ist, scheint fraglich, denn der Anknüpfungspunkt für die rechtserhaltende Benutzung einer UM ist gem Art 18 (1) ausdrücklich der Eintragungstag der UM. Hingegen kann der Regelung nicht entnommen werden, dass der Markeninhaber den Benutzungsnachweis für die nationalen Marken erbringen muss, wenn er die Seniorität wirksam in Anspruch genommen hat. Legt man aber die Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde, so ist dem Inhaber der UM zu raten, seine nationale Marke solange nicht fallen zu lassen bzw aufzugeben, bis eine rechtserhaltende Benutzung der nationalen Marke stattfindet. Zu weiteren Einzelheiten der Benutzung im Zusammenhang mit der Beanspruchung der Seniorität von nationalen Marken siehe Art 39 Rdn 27.

7 Ernsthaftigkeit der Benutzung

- 68** Die Benutzung der UM muss, um als rechtserhaltend anerkannt zu werden, gemäß Abs 1 »ernsthaft« sein, also eine gewisse Intensität aufweisen. Eine Definition dessen, was darunter zu verstehen ist, liefern weder die Verordnung noch die Delegierte Verordnung; letztere bestimmt nur, dass im Widerspruchsverfahren ggf Angaben über Art, Zeit und Umfang der Benutzung gemacht und diesbezügliche Beweismittel vorgelegt werden (Art 10 (3) DelV). Für die im Rahmen von Verfalls- und Nichtigkeitsanträgen zu erbringenden Benutzungsnachweise verweist Art 19 (1) und (2) DelV auf die Regelungen und Vorgaben für das Widerspruchsverfahren (Art 10 (3)ff).
- 69** Klar ist, dass eine Scheinbenutzung bzw eine rein symbolische Benutzung einer UM, welche lediglich den Zweck verfolgt, die Markeneintragung für die betroffenen Waren zu erhalten, keine wirtschaftliche Bedeutung im

⁹⁸ BK R 977/2010–1 vom 31.03.2011, (Nr 25–29) – NATURAL VISCO/VLISCO.

geschäftlichen Verkehr besitzt, und damit das angestrebte Ziel nicht erreichen kann.⁹⁹

Im Umkehrschluss hieße das, dass jede wirtschaftlich sinnvolle Benutzung der UM als ernsthaft anzuerkennen ist. Nach Auffassung des EuG liegt keine ernsthaft Benutzung einer Marke vor, solange diese objektiv nicht tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild des Zeichens benutzt wird.¹⁰⁰ Die Marke muss vielmehr öffentlich und nach außen benutzt werden, um den Waren oder Dienstleistungen, die sie bezeichnet, Absatz zu verschaffen.¹⁰¹ In seiner auf eine Vorlage des niederländischen Hoge Raad zur Feuerlösch-Marke »Minimax« ergangenen Entscheidung »Ansul/Ajax« hat der EuGH festgestellt, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird, nämlich die Ursprungsidentität der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen.¹⁰²

Auf eine Vorlage seitens des österreichischen Obersten Patent- und Markensensats hat der EuGH entschieden, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen. Es ging um ein Lösungsverfahren gegen Marken, die im wesentli-

99 EuGH C-149/11 vom 19.12.2012 (Nr 29) – Onel; C-689/15 vom 08.06.2017 (Nr 37) – Baumwollblüte.

100 EuG T-039/01 vom 12.12.2002, GRUR Int 2003, 456 (Nr 36) – Hiwatt.

101 EuG T-174/01 vom 12.03.2003, GRUR Int 2003, 763 (Nr 29) – Silk Cocoon; EuG T-169/06 vom 08.11.2007 (Nr 34) – Charlott France; keine hinreichende Benutzung ist die rein innerbetriebliche Benutzung, siehe hierzu EuG T-416/11 vom 25.10.2013 (Nr 38) – CARDIO MANAGER/CardioMessenger; EuG T-681/18 vom 28.05.2020 (Nr 17) – STAYER.

102 EuGH C-040/01 vom 11.03.2003, GRUR 2003, 425 (Nr 36) – Ansul/Ajax; ferner EuGH C-234/06 vom 13.09.2007, GRUR Int 2007, 1009 (Nr 72) – Bainbridge; EuG T-086/07 vom 16.12.2008, GRUR Int 2009, 609 (Nr 36) – Deitech/Dei-tex; EuGH C-149/11 vom 19.12.2012 (Nr 29) – Onel; C-689/15 vom 08.06.2017 (Nr 37) – Baumwollblüte.

chen Orden und Ehrenzeichen wiedergeben. Der Gerichtshof sah in direkt oder indirekt entlohnten karitativen Dienstleistungen des Vereins eine Teilnahme am Geschäftsleben, die den Markenschutz rechtfertigt.¹⁰³ Auch für gemeinnützige Vereine bzw Organisationen wird eine rechtserhaltende Benutzung von Marken zur Kennzeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen anerkannt, obgleich hierfür kein Entgelt gefordert wird, da es in der Natur solcher Rechtssubjekte liegt, auf eine unmittelbare Entlohnung zu verzichten.¹⁰⁴

- 72 Hingegen hat der EuGH auf eine weitere Vorlage des österreichischen Obersten Patent- und Markensenats entschieden, dass der Inhaber einer Marke, wenn er diese auf Gegenständen anbringt, die er den Käufern seiner Waren kostenlos mitgibt, diese Marke für die Klasse, zu der die betreffenden Gegenstände gehören, nicht ernsthaft benutzt. Benutzt wurde eine für Textilien und alkoholfreie Getränke eingetragene Marke für erstere in üblicher Weise und für letztere dadurch, dass er Getränkeflaschen den Käufern von Textilien kostenlos als Werbegeschenk mitgab. Darin sah der Gerichtshof nicht die Voraussetzung ernsthafter Benutzung erfüllt, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird.¹⁰⁵ Eine gleichlautende Entscheidung ist für eine die Form eines Schmetterling wiedergebende Bildmarke ergangen, die zwar im Bereich Fotoprodukte, nicht jedoch auch für die kostenlos hierzu an die Kunden abgegebenen CDs, DVDs und Software benutzt wurde.¹⁰⁶ Auch das einmalige Arrangieren von Fitness- und ähnlichen Veranstaltungen im Freien während einer Messe stellt selbstverständlich noch keine hinreichende Markenbenutzung für die hierzu geschützten Dienstleistungen dar.¹⁰⁷

103 EuGH C-442/07 vom 09.12.2008, GRUR 2009, 156 (Nr 19) – Radetzky-Orden.

104 BK R 181/2022–2 vom 05.12.2022 (Nr 57) – ERASMUS.

105 EuGH C-495/07 vom 15.01.2009, GRUR 2009, 410 (Nr 21) – Silberquelle; vgl auch die Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer vom 18.11.2008.

106 EuG T-323/18 vom 11.04.2019 (Nr 44) – Fomanu/Fujifilm.

107 BK R 1168/2005–4 vom 30.08.2007 (Nr 34f) – CRUNCH.

Eine Benutzung, die nicht öffentlich und nicht nach außen wirkt, hat das EuG auch für den Fall der Benutzung einer Marke ausschließlich für in der EU befindliche US-Militärbasen festgestellt, da die in diesem Falle aus den USA importierten Waren ausschließlich für den Bedarf der auf der jeweiligen Basis in Deutschland und den Niederlanden stationierten US-Soldaten gedacht waren, ohne dass zudem auch ein Absatzmarkt in der EU selbst erschlossen wurde.¹⁰⁸ 73

Der EuGH gibt keine allgemein verbindlichen Kriterien hinsichtlich der Benutzungsdauer, des Benutzungsumfanges (Umsatz), der Werbung usw. an, sondern bestimmt, dass die Ernsthaftigkeit der Benutzung anhand sämtlicher Umstände zu prüfen sei, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehörten insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke.¹⁰⁹ Auch für Marken, die nur für saisonabhängige Produkte angeboten werden, sind dabei nach Auffassung des EuG keine geringeren Anforderungen an den Umfang und die Ernsthaftigkeit der Benutzung zu stellen.¹¹⁰ 74

Der Generalanwalt hatte in seinen Schlussanträgen zum Fall »Ansul/Ajax« ausgeführt, entscheidend sei einerseits die kommerzielle Nutzung der Marke, die in der Herstellung und Lieferung von Waren und Dienstleistungen bestehe, und andererseits diese Nutzung dem Zweck diene, die Produkte nach ihrem Ursprung, ihrer Herkunft, ihrer Beschaffenheit oder ihrem Ruf zu unterscheiden, also die Marke »als Marke« zu benutzen. Bei der Bestimmung der Schwelle, von der an die Benutzung einer Marke als ernsthaft betrachtet werden kann, sei die Größe des Unternehmens des Markeninhabers unerheblich, wohl aber die Natur der Ware oder Dienstleistung sowie die Struktur und Größe des betroffenen Marktes.¹¹¹ Im Übrigen hat der 75

108 EuG T-583/19 vom 28.10.2020 (Nr 27) – FRIGIDAIRE.

109 EuGH C-040/01 vom 11.03.2003, GRUR 2003, 425 (Nr 38, 39) – Ansul/Ajax.

110 EuG T-500/20 vom 10.11.2021 (Nr 47) – HALLOWIENER.

111 Schlussanträge des Generalanwalts Ruíz-Jarabo Colomer vom 02.07.2002 (Nr 47, 48, 45, 65, 66) in der Rs C-40/01 – Ansul/Ajax.

EuGH in seinem »Ansul/Ajax«-Urteil festgestellt, dass es einer Markenbenutzung nicht den Charakter der Ernsthaftigkeit nimmt, wenn sie nicht neu auf dem Markt angebotene Waren betrifft, sondern die Marke von ihrem Inhaber für Einzelteile, die zur Zusammensetzung oder Struktur dieser Waren gehören, oder für Waren oder Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits vertriebenen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen sollen, tatsächlich benutzt wird (Nr 41, 42).

- 76 Besondere Anforderungen ergeben sich insbesondere bei Unternehmenskennzeichen, da in Fällen der Verwendung des Unternehmenskennzeichens, welches als Marke registriert ist, (nur) zur Bezeichnung des Einzelhandelsgeschäftes zumeist nicht ausreichend ist, um auch eine markenmäßige Benutzung der unter dieser Marke registrierten Waren darzulegen.¹¹² Anders liegt der Fall allerdings dann, wenn konkrete Umstände vorliegen, die aufzeigen, dass die Marke eben nicht lediglich als Unternehmenskennzeichen bzw als Kennzeichen von Einzelhandelsdienstleistungen dient, sondern darüber hinaus auch auf konkrete Produkte bezogen ist. Im vor dem EuG entschiedenen Fall »Conept Store« wurde die Marke »L'ECLAIREUR«, die von einem sog. Concept Store, also einem Einzelhandelsgeschäft, welches eine außergewöhnliche Auswahl an Artikeln bietet, genutzt. Dabei hatte die Inhaberin jedoch ihre Marke zum Teil in Alleinstellung und zum Teil neben den Marken der jeweiligen Designer, dann mit dem Zusatz »chez l'Eclaireur«, auch auf den Labels der Produkte angebracht. Sofern es also möglich ist, aufzuzeigen, dass das – eigentlich als Dienstleistungsmarke – genutzte Zeichen überdies auch als Herkunftshinweis für Waren verstanden wird, da den Verbrauchern des relevanten Marktes bewusst ist, dass diese Art von Produkten zwar von Dritten aber für den Markeninhaber hergestellt werden und dieser mit der Auswahl der konkreten Produkte gerade einen gewissen Qualitätsstandard für seine Produkte sicherstellen will, ist dieser Umstand ausreichend, um eine Benutzung der Marke für konkrete Produkte belegen zu können.¹¹³ Auch im Falle eines Informationstechnologieunternehmens, welches diverse Produktmarken nutzt, hat das EuG entschieden, dass der Name des Unternehmens zugleich rechtserhaltend als Produktname verwendet wird, obgleich die vorgelegten Unterlagen, namentlich Rechnungen, Broschüren und Service-

112 EuG T-183/08 vom 13.05.2009 (Nr 30, 31) – Jello Schuhpark/Schuhpark II.

113 EuG T-680/15 vom 08.05.2017 (Nr 53, 57) – L'ECLAIREUR.

Guides, die Marke entweder nur in direktem Zusammenhang mit der vollständigen Firmenanschrift zeigten oder aber nur im Zusammenhang mit den Produktmarken der Inhaberin.¹¹⁴ Das EuG stellt fest, dass die Anbringung der Marke im direkten Zusammenhang mit den Firmendetails nicht schädlich ist, sofern aus der Gesamtschau der Unterlagen hervorgeht, dass die angesprochenen Verkehrskreise hierin dennoch auch einen Herkunftshinweis in Bezug auf die konkreten Produkte und Dienstleistungen sehen. Dies gilt auch für die in diesem Falle erfolgte Darstellung der Marke neben weiteren Produktmarken, da letztere vom Verkehr als jeweils unabhängige Zweitmarken wahrgenommen werden.¹¹⁵

Die zuvor genannten Grundsätze gelten selbstverständlich auch für Dienstleistungsmarken im Allgemeinen. Auch sie müssen geeignet sein, auf die betriebliche Herkunft als von einem einzigen Unternehmen stammend hinzuweisen, welches für deren Qualität verantwortlich ist. Das EuG hat im Falle des Angebotes von Bankprodukten einer Inhaberin, der eine Reihe von Banken angehören, entschieden, dass es in diesem Falle für den Verbraucher nicht klar sei, dass die Inhaberin die Dienstleistungen als aus ihrem Hause stammend anbietet bzw allein für deren Qualität verantwortlich ist. Die von der Inhaberin vorgebrachten Argumente zur Qualität der Produkte betrafen allesamt solche, die von jeder Bank erwartet werden. Zwar haben die vorgelegten Benutzungsnachweise gezeigt, dass die Marke der Inhaberin im Markt bekannt ist. Es wurde aber nicht nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Bankprodukte allein der Inhaberin zugeordnet werden, sondern dass diese auch von angeschlossenen Banken erbracht und damit auch diesen zugeordnet werden. Da die Inhaberin nicht in der Lage war, den Nachweis darüber zu erbringen, dass sie als Inhaberin für die Qualität der unter der Marke angebotenen Produkte zuständig ist, da diese aus ihrem Hause stammen, kann der angesprochene Verkehr die Bankprodukte nicht als Herkunftshinweis auf die Inhaberin verstehen und dieser zuordnen.¹¹⁶ In diesen Fällen kann es angebracht sein, die Markenrechte im Wege der Unionskollektivmarke zu sichern. Vorliegend war eine solche Unionskollektivmarke für die Inhaberin sogar eingetragen. Diese wollte aber ihre Rechte aus der Individualmarke

114 EuG T-110/16 vom 18.07.2017 (Nr 36) – SAVANT.

115 EuG T-110/16 vom 18.07.2017 (Nr 53) – SAVANT.

116 EuG T-013/18 vom 24.09.2019 (Nr 151) – Crédit Mutuel.

herleiten, was ihr mit Blick auf die Gesamtumstände allerdings nicht gelungen ist.

- 78 Die Frage nach einer markenmäßigen Benutzung stellt sich zweifelsohne auch und gerade bei 3D-Marken, die zumeist aus der Form der Ware selbst bestehen und hierdurch Anlass zu der Fragestellung geben, ob die Benutzung einer Marke, die lediglich aus der Form der Ware besteht, von den Verkehrskreisen als markenmäßig aufgefasst wird oder sich allein in der Wiedergabe der Ware erschöpft, ohne zugleich auch als Herkunftshinweis zu dienen. Das EuG hat einen solchen Fall 2018 entschieden.¹¹⁷ Der Hersteller von Snackprodukten, der eine 3D-Marke in Form eines Kängurus für sich hatte eintragen lassen, bot zum einen Snackprodukte in Form eben dieser Kängurus an und nutzte hierbei auch zweidimensionale Abbildungen der Marke auf den Verpackungen der Snackprodukte neben weiteren Wort- und Bildbestandteilen, die ihrerseits zum Teil als Marken geschützt waren. Zudem wurden die Snackprodukte in Form der Kängurus auch von Lizenznehmern zusammen mit deren eigenen Marken benutzt. Dies wurde dem Inhaber der 3D-Marke schlussendlich zum Verhängnis, denn das EuG sah es als nicht bewiesen an, dass die Verbraucher die dreidimensionale Form der mit der Marke gekennzeichneten Waren mit einem bestimmten Inhaber in Verbindung bringen. Die vorgelegten Beweise hatten ergeben, dass die Verpackungen selbst undurchsichtig waren. Die Verbraucher haben daher beim Kauf der Ware lediglich die zweidimensionale Wiedergabe der Marke auf den Verpackungen wahrnehmen können, die jedoch vom EuG lediglich als ergänzende und nebensächliche Bildelemente beurteilt wurden, da die Verpackungen jeweils noch weitere Wort- und Bildbestandteile enthielten, denen die Verbraucher nach Auffassung des EuG einen Herkunftshinweis entnehmen würden.¹¹⁸ Auch eine hierzu vorgelegte Studie konnte nicht weiterhelfen, da diese lediglich den Schluss zuließ, dass – obgleich die Form eines Kängurus bei Snacks bei rund 60 % der befragten Personen bekannt war – lediglich die Hälfte dieser Personen davon ausgegangen sind, dass die Snacks einem bestimmten Unternehmen zuzurechnen sind. Damit fehlte es vorliegend an einer hinreichenden markenmäßigen Benutzung der 3D-Marke. Hinzu kam in diesem Falle auch noch die Tatsache, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die in Rede stehenden Snacks richtigerweise verschiedenen Herstellern zuord-

117 EuG T-219/17 vom 27.09.2018 – M J Quinlan/Intersnack (Känguru).

118 EuG T-219/17 vom 27.09.2018 (Nr 39) – M J Quinlan/Intersnack (Känguru).

nete, so dass die 3D-Marke auf eine unterschiedliche betriebliche Herkunft hinwies.¹¹⁹

Anders wurde im Fall einer 3D-Marke entschieden, die die Form einer mit Schokolade umhüllten Keksstange besitzt. In diesem Falle konnte eine vorgelegte Umfrage den Nachweis erbringen, dass die Verkehrskreise gerade anhand der Form dieser Keksstangen eine Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen vornahmen. Auch die parallele Benutzung der Wortmarke MIKADO hatte dabei aufgrund der Bekanntheit der 3D-Marke und deren Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen keine abweichende Beurteilung ergeben.¹²⁰ **79**

Auch die Benutzung einer Individualmarke, die lediglich als Gütezeichen und daneben nicht (auch) der Kennzeichnung der Herkunft der unter ihr vertriebenen Waren und Dienstleistungen dient, ist keine markenmäßige Benutzung der Individualmarke im Sinne der Verordnung. So hat der EuGH in seinem Urteil »Baumwollblüte« im Rahmen eines Vorlageverfahrens, initiiert durch das OLG Düsseldorf, ausgeführt, dass das Anbringen einer UM-Individualmarke auf Waren, die lediglich die Qualität dieser Waren bescheinigen soll und von den Vereinsmitgliedern des Markeninhabers benutzt wird, als reines Gütezeichen Verwendung findet, dem Verbraucher aber durch diese Art der Benutzung nicht garantiert, dass die Waren von einem einzigen Unternehmen bzw wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, unter deren Kontrolle die Waren hergestellt werden und die für die Qualität verantwortlich gemacht werden können, nicht unter den Begriff der ernsthaften Benutzung fällt.¹²¹ Die bloße Garantie über die Zusammensetzung und Qualität der Produkte erfüllt nicht die Funktion als Herkunftshinweis, so dass die Marke nicht gemäß ihrer Hauptfunktion benutzt wird.¹²² **80**

Eine ähnlich lautende Entscheidung, die auf der Entscheidung »Baumwollblüte« des EuGH aufsetzt, ist die Entscheidung »Steirisches Kürbiskernöl«. **81**

119 EuG T-219/17 vom 27.09.2018 (Nr 45) – M J Quinlan/Intersnack (Känguru).

120 EuG T-459/18 vom 28.02.2019 (Nr 73) – Keksstangen.

121 EuGH C-689/15 vom 08.06.2017 (Nr 45, 51) – Baumwollblüte; vgl auch Schlussantrag des Generalanwaltes vom 01.12.2016 in der Rs C-689/15 (Nr 56, 70) – Baumwollblüte.

122 EuGH C-689/15 vom 08.06.2017 (Nr 45, 46) – Baumwollblüte.

Auch hier wurde die Marke auf den in Rede stehenden Waren durch die Vereinsmitglieder der Markeninhaberin als Qualitätshinweis angebracht. Die Markeninhaberin hatte vorgetragen, dass der Herstellungsprozess vollständig von ihr überprüft werde. Da eine vollständige Überprüfung nur dazu führt, dass die Qualität der Produkte den Vorgaben des Markeninhabers entspricht, diesem das Produkt jedoch nicht zugleich auch als Hersteller zugeordnet wird, da eine Benutzung allein durch die – mit dem Markeninhaber auf Herstellungsebene nicht wirtschaftlich verbundenen – Vereinsmitgliedern stattgefunden hat, haben EuG und EuGH hier folgerichtig entschieden, dass eine ernsthafte und damit rechtserhaltende Benutzung nicht gegeben ist.¹²³ Sofern Markeninhaber ihre Individualmarke als Gütezeichen nutzen, sollten sie auch sicherstellen, dass der angesprochene Verkehr die Marke zusätzlich auch als Herkunftshinweis versteht und nicht lediglich als Hinweis auf eine bestimmte Qualität. Bei einer Marke, die auch auf die geographische Herkunft hinweist, bleibt insofern die Anmeldung einer Unionskollektivmarke gem Art 74ff. Zu den Besonderheiten der Benutzung siehe Rn 82. Sofern die Marke lediglich bestimmte Merkmale der Waren und Dienstleistungen garantieren soll, nicht zugleich auch deren geographische Herkunft, kann dem ggfs durch die Anmeldung einer UM-Gewährleistungsmarke gem Art 83, 93 Rechnung getragen werden. Zu den Einzelheiten und Voraussetzungen einer UM-Gewährleistungsmarke wird auf die Art 83ff verwiesen.

- 82** Für UM-Kollektivmarken gelten die gleichen Vorgaben für eine markenmäßige Benutzung, wie dies für die Individualmarken der Fall ist, und zwar mit der Besonderheit, dass die Marke dann markenmäßig benutzt wird, wenn die unter ihr angebotenen Waren und Dienstleistungen der Herkunft nach den Mitgliedern des jeweiligen Verbandes der Marke zugeordnet werden und hierunter von diesen ein Absatzmarkt erschlossen werden soll. Zu den weiteren Einzelheiten der UM-Kollektivmarke wird auf Art 74ff verwiesen.
- 83** In dem Urteil zur UM-Kollektivmarke »Der grüne Punkt« hatte das EuG zunächst festgestellt, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bildmarke lediglich der jeweiligen Warenverpackungen bzw deren besonderer Eigenschaften als wiederverwertbar zuordnen, nicht jedoch auch den Waren selbst, die hiermit verpackt sind, so dass für diese Waren kein Absatzmarkt erschlos-

123 EuG T-072/17 vom 07.06.2018 (Nr 53) – Steirisches Kürbiskernöl; bestätigt durch EuGH C-514/18 P vom 17.10.2019 (Nr 41).

sen werde.¹²⁴ Das EuG hatte angenommen, dass der angesprochene Verkehr ohne Weiteres erkenne, welche von den auf den Verpackungen aufgebrauchten Marken die jeweiligen Produkte kennzeichnen und welches Zeichen (lediglich) dazu diene, die Verwertung von entleertem und gebrauchtem Verpackungsabfall anzuzeigen. Eine Benutzung wurde damit durch das Gericht für den überwiegenden Teil der bis dato geschützten Waren und Dienstleistungen abgelehnt. Der EuGH hat diese Entscheidung aufgehoben und betont, dass es bei der Benutzung zum einen darauf ankomme, dass die unter der Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen der Herkunft nach den Mitgliedern der Kollektivmarke zugeordnet werden, wobei diese auch Wettbewerber sein können. Dies war hier unstrittig. Zudem sei es auch bei der UM-Kollektivmarke erforderlich, festzustellen, dass für diese ein Absatzmarkt erschlossen werde.¹²⁵ Da es sich bei den meisten der in Rede stehenden Waren um solche des täglichen Bedarfs handelt, bei deren Verbrauch es automatisch zu Verpackungsabfällen kommt, ist die Anbringung der Marke auf diesen Waren durchaus geeignet, einen Absatzmarkt nicht nur für die Verpackungen sondern auch für die Waren selbst zu erschließen, da sich die hinter der Marke stehende Botschaft der Zugehörigkeit zu einem ortsnahen System zur Sammlung und ökologischen Behandlung von Verpackungsabfällen auch auf die Kaufentscheidungen der Verbraucher auswirken und so zur Erhaltung oder Erschließung von Marktanteilen der Waren selbst beitragen kann. Die Entscheidung kann auch für andere Inhaber von UM-Kollektivmarken interessant sein und Argumentationsspielraum bieten, bei denen die Marke eine Gewährleistungsfunktion erfüllt, bei der es vornehmlich um bestimmte Zusicherungen in Bezug auf die Waren geht und bei der der hier erforderliche Herkunftshinweis damit schnell auch »zurücktreten« kann.

Besonderheiten ergeben sich in Bezug auf die Benutzung einer UM-Gewährleistungsmarke. Grundsätzlich setzt hier eine Benutzung »als Marke« voraus, **84** dass die normativen Vorgaben zur UM-Gewährleistungsmarke gem Art 87 erfüllt sind. Dabei stellt Art 83 klar, dass es bei der UM-Gewährleistungsmarke zuvorderst auf die Gewährleistungsfunktion ankommt, also darauf, dass deren Inhaber gewährleistet, dass die geschützten Waren und Dienstleistungen bestimmte Merkmale und Eigenschaften aufweisen bzw Vorgaben

124 EuG T-253/17 vom 12.12.2018 (Nr 38ff) – Der grüne Punkt (aufgehoben durch EuGH C-143/19 P).

125 EuGH C-143/19 P vom 12.12.2019 (Nr 57) – Der grüne Punkt.

erfüllen. Hingegen soll die Gewährleistungsmarke – anders als die Individualmarke und die Kollektivmarke – gerade nicht die Herkunftsfunktion bedienen. In diesem Sinne liegt eine Benutzung einer UM-Gewährleistungsmarke »als Marke« nur dann vor, wenn die ihr innewohnende Gewährleistungsfunktion gegenüber dem angesprochenen Verkehr erfüllt wird.

85 Der Benutzungsumfang ist naturgemäß ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit, deshalb gehört er zu den gem Art 10 DelV im Widerspruchsverfahren zu machenden Angaben. Gleichwohl gibt es keine absolute Mindestschwelle, indizieren die übrigen Kriterien eine wirtschaftlich sinnvolle Markenbenutzung, kann auch ein geringer Umsatz ausreichen.¹²⁶ Das gilt beispielsweise für besondere, namentlich teure Waren¹²⁷ und Nischenprodukte¹²⁸. Allerdings wird ungeachtet des oben Gesagten im Allgemeinen davon auszugehen sein, dass für Großunternehmen eine – am Umsatz gemessen – höhere Ernsthaftigkeitsschwelle zu unterstellen ist als bei mittleren oder kleineren Unternehmen. Jedoch gilt dies keineswegs unter allen Umständen: Auch Großunternehmen machen mit speziellen Produkten, die sie beispielsweise zur Abrundung ihres Produktprogramms in ihr Vertriebsspektrum aufnehmen, unter einer bestimmten Marke relativ geringe Umsätze, ohne dass eine solche Benutzung – gerade auch in ihrem Anfangsstadium – als nicht ernsthaft qualifiziert werden dürfte.¹²⁹ Gleiches gilt für den Fall, dass nur an einen einzigen Kunden verkauft wird.¹³⁰

86 Es ist also bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer älteren Marke im konkreten Fall eine umfassende Beurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren vorzunehmen. Diese Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshand-

126 EuGH C-416/04 vom 11.05.2006, GRUR 2006, 582 (Nr 72) – Vitafruit; EuG T-409/07 vom 23.09.2009 (Nr 35) – Acopat/COPAT; s aber BK R 249/2008–4 vom 27.02.2009 (Nr 16) – AMAZING ELASTIC PLASTIC II.

127 BK R 35/2007–2 vom 04.09.2007 (Nr 22) – DINKY; EuG T-680/15 vom 08.05.2017 (Nr 44) – L'ECLAIREUR.

128 EuG T-312/16 vom 25.04.2018 (Nr 123) – Chatka.

129 EuG T-334/01 vom 08.07.2004, GRUR Int 2004, 955 (Nr 49) – Hippovit/Hipoviton; EuG T-325/06 vom 10.09.2008 (Nr 49) – CAPIO/CAPIOX.

130 EuGH C-259/02 vom 27.01.2004 (Nr 24) – La Mer.

lungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt.¹³¹ Ist es dem Inhaber der angegriffenen Marke nicht möglich, relevante Unterlagen für einen hinreichenden Zeitraum vorzulegen, so wird diese als nicht bzw nicht ausreichend benutzt qualifiziert.¹³² Wichtig ist, dass erkennbar ein Absatzmarkt erschlossen werden soll.¹³³ Allerdings können der erzielte Umsatz und die Zahl der unter der älteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt werden, sondern müssen im Zusammenhang mit anderen relevanten Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden.¹³⁴ Entscheidend ist dabei nicht der isolierte Inhalt eines Beweismittels, sondern das Bild, das sich aus der Gesamtschau aller vorgelegten Dokumente ergibt. Danach kann auch bei einem an die breite Masse gerichteten Produkt eine Benutzung vorliegen, wenn die Verkaufszahlen – verglichen mit anderen Produkten dieser Art – bescheidener ausfallen, sofern die übrigen Umstände klar erkennbar machen, dass mit den unter der Marke bezeichneten Produkten ein Absatzmarkt erschlossen wurde.¹³⁵

An den Umfang, die Darstellung und die Vollständigkeit von Benutzungsun- **87**
terlagen werden hohe Anforderungen gestellt. In diesem Zusammenhang kann nicht nachdrücklich genug empfohlen werden, von Beginn einer Markenbenutzung an die Art und Weise sowie den Umfang der Benutzung und der insoweit betriebenen Werbung vollständig zu dokumentieren, insbesondere auch Belegexemplare von Prospekten, Katalogen, Anzeigen usw zugreifbar aufzuheben. Denn insbesondere in Nichtigkeitsverfahren aufgrund einer seit längerem eingetragenen Marke kann der Zeitraum, für den die Benut-

131 EuG T-528/11 vom 16.01.2014 (Nr 38, 39) – FOREVER/4 EVER; EuG T-044/19 vom 05.02.2020 (Nr 55) – Touring Club/TOURING CLUB ITALIANO; EuG T-1/20 vom 13.10.2021 (Nr 35) – INSTINCT.

132 EuG T-882/16 vom 07.06.2018 (Nr 48) – DOLFINA.

133 EuG T-831/17 vom 15.11.2018 (Nr 50) – Flexagil.

134 EuG T-334/01 vom 08.07.2004, GRUR Int 2004, 95 (Nr 36) – Hippovit/Hipoviton; EuG T-418/03 vom 27.09.2007 (Nr 57) – LABORATOIRE DE LA MER/LA MER; EuG T-169/06 vom 08.11.2007 – Charlott/charlot.

135 EuG T-766/20 vom 09.03.2022 (Nr 59, 67) – STONES; BK R 1295/2007–4 vom 02.12.2008 (Nr 22) – LOTUS.

zung der geltend gemachten älteren Marke vor der Bekanntmachung der angegriffenen Marke nachzuweisen ist (Art 64 (2) und (3)), recht lange zurückliegen und die Vorlage beweiskräftiger Dokumente Schwierigkeiten machen.¹³⁶ Ist der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung erforderlich, sind die Benutzungsunterlagen vollständig und in der bestmöglichen Qualität vorzulegen, um zu verhindern, dass der Nachweis nicht bereits an Banalitäten scheitert. Denn wird nur ein (nicht ausreichender) Teil der verfügbaren Unterlagen eingereicht oder weisen die eingereichten Unterlagen eine mangelhafte und nicht ausreichende Qualität auf, so ist der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung bereits hier gescheitert.¹³⁷

- 88** Andererseits schließt die Vorlage weniger umfangreicher Benutzungsunterlagen den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung nicht zwangsläufig aus. So wurde beispielsweise die Benutzung einer Marke als rechtserhaltend anerkannt, für die zwei im Vereinigten Königreich erschienene Kataloge vorgelegt worden waren. Allerdings enthielten die Kataloge neben den mit der Marke gekennzeichneten zahlreichen Produkten auch eine Vielzahl weiterer und für den Nachweis der Benutzung wichtige Informationen. So wurden im Zusammenhang mit den Produkten jeweils die Preise und die Bestellnummern der einzelnen Artikel genannt und Angaben zu verschiedenen Bestellmöglichkeiten, den allgemeinen Geschäftsbedingungen, Anschriften und Telefonnummern der insgesamt 240 Geschäfte, welche die mit der Marke gekennzeichneten Produkte führen, sowie deren Internetadressen gemacht. Das Gericht sah es als nachgewiesen an, dass die Marke benutzt worden ist, um für die registrierten Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.¹³⁸ Hingegen wurde als nicht ausreichend der Nachweis der Benutzung einer nationalen rumänischen Marke für nur wenige Monate vor der Veröffentlichung einer angegriffenen UMA erachtet, da die vorgelegten Unterlagen eher auf eine Scheinbenutzung schließen bzw nicht erkennen ließen, dass für die nationale Marke eine ernsthafte Erschließung des Marktes angestrebt wurde. Auch der Umsatz von ca. 2.600 Wodkaflaschen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes von weniger als drei Monaten reichte in der Zusammenschau mit der Tatsache, dass der Hauptumsatz eben erst nach Einreichung der angegriffenen UMV getätigt wurde, nicht aus. Für eine bereits viele Jahre

136 Vgl zB EuG T-409/07 vom 23.09.2009 (Nr 75) – Acopat/COPAT.

137 EuG T-427/09 vom 15.09.2011 (Nr 46) – CENTROTHERM.

138 EuG T-30/09 vom 08.07.2010 (Nr 39) – Peerstorm/Peter Storm.

registrierte Marke sowie mit Blick auf die Tatsache, dass der Konsum solcher Artikel in Rumänien nachgewiesen wesentlich höher liegt, ist das Gericht daher zu Recht davon ausgegangen, dass die vorgelegten Nachweise nicht ausreichen.¹³⁹

In Ausnahmefällen soll es genügen, wenn innerhalb des relevanten Zeitraumes zwar noch gar keine Waren vertrieben worden sind, aber der Nachweis geführt werden kann, dass ein Absatzmarkt durch bereits erfolgte Werbeaktivitäten, die ein Inverkehrbringen der Produkte unter der Marke belegen, erschlossen wurde. Notwendig dürfte hier allerdings sein, dass es sich um Waren handelt, die aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften nur von einer sehr begrenzten Klientel nachgefragt werden. Ein solcher Fall ist nach Auffassung des Gerichtes gegeben, wenn es sich um Rennfahrzeuge handelt, die von Natur aus nur einen sehr speziellen und begrenzten Absatzmarkt haben werden, da sie nicht für den alltäglichen Straßengebrauch bestimmt sind und zudem nur auf Bestellung gebaut und geliefert werden. In einem solchen Falle kann es danach ausreichend sein, nachzuweisen, dass – trotz noch fehlender tatsächlicher Verkäufe im relevanten Benutzungszeitraum – zumindest eine kommerzielle Nutzung und die ernsthaften Bemühungen um den Erwerb von Marktanteilen stattgefunden haben. Auch die im besagten Fall noch fehlende Typengenehmigung für die hier in Rede stehenden Rennfahrzeuge stand der Einordnung der Marke als rechtserhaltend vorliegend nicht entgegen, da eine solche Genehmigung bei Rennfahrzeugen individuell erteilt wird und damit nicht Voraussetzung für deren Herstellung und Vertrieb ist, wie dies bei den üblichen Fahrzeugen für den täglichen Gebrauch auf der Straße der Fall ist.¹⁴⁰

8 Identität des Benutzers

Grundsätzlich obliegt die Benutzungspflicht dem Inhaber der UM, Art 18 (1) sieht das ausdrücklich vor. Sofern eine Personengemeinschaft als Inhaberin der UM eingetragen ist, ist jedes ihrer Mitglieder zur Benutzung der Marke berechtigt und zugleich in der Lage, mit Wirkung für die Union das Benutzungserfordernis zu erfüllen. Materiell-rechtlich unterscheiden sich von diesem Sachverhalt nicht wesentlich die mitunter beobachteten Parallelein-

139 EuG T-495/12 vom 05.06.2014 (Nr 38, 39, 41) – DraculaBite/Dracula.

140 EuG T-677/19 vom 23.09.2020 (Nr 62, 70, 75) – SYRENA.