

KENNZEICHENRECHT

Outside-In-Perspektive

Das Markenrecht der Europäischen Union – Ein Blick auf die Schweiz

ALEXANDER VON MÜHLENDAHL *

Die Vereinheitlichung (und Harmonisierung) des europäischen Markenrechts hat zwar in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts begonnen, kurz nach der Schaffung der EWG, führte aber erst 1988 zum Erfolg mit der Verabschiedung der Ersten Richtlinie zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten und 1993 mit der Verabschiedung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke. Das Ergebnis ist die Parallelität nationaler und EU-weiter Markenrechte. Die seinerzeit geschaffenen Regeln des materiellen Markenrechts und des Verfahrensrechts haben sich insgesamt bewährt, wie eine Analyse der Bestimmungen über die Schutzfähigkeit, die Schutzhindernisse, die Ausschlussrechte und deren Schranken sowie der Verfahren vor dem Europäischen Marken- und Musteramt (dem «Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt») zeigt. Das europäische Markenrecht hat über die Grenzen der EU hinaus gewirkt. Dies wird am Beispiel der Schweiz gezeigt. In der Schweiz gelten zu einem grossen Teil mit dem EU-Recht übereinstimmende Bestimmungen, wobei es jedoch zum Teil signifikante Abweichungen gibt, wie z.B. bei der Erschöpfung des Markenrechts. Auch gilt, dass trotz einer weitgehend übereinstimmenden Gesetzeslage sich keineswegs immer dieselben Ergebnisse bei denselben oder ähnlichen Marken ergeben.

C'est à partir de la seconde moitié du 20e siècle que l'harmonisation du droit européen des marques a débuté, soit peu après la création de la CEE. Ce n'est toutefois qu'en 1988 que ce processus a porté ses fruits avec l'adoption de la première directive sur l'harmonisation du droit des marques des Etats membres, et en 1993 avec l'adoption du Règlement sur la marque communautaire. Ce processus a conduit à une application parallèle des droits des marques nationaux et du droit des marques européen. Les règles de droit matériel et de procédure qui ont été établies à l'époque ont fait leurs preuves, comme le démontre une analyse des dispositions sur la protection des marques et leurs restrictions, sur les droits exclusifs et leurs restrictions, et des procédures devant l'Office de l'Union européenne pour les marques, dessins et modèles (Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur). Le droit européen des marques a étendu ses effets au-delà des frontières de l'UE. La Suisse en constitue un exemple: de nombreuses dispositions compatibles avec le droit de l'UE y sont actuellement en vigueur. Il existe toutefois certaines divergences importantes, comme en matière d'épuisement du droit de la marque. Il faut également relever que, malgré des bases légales généralement concordantes, les résultats ne sont pas toujours les mêmes pour des marques identiques ou similaires.

* Visiting Professor, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary, University of London; Dr. iur.; J.D., LL.M. (Northwestern); Vizepräsident a.D. des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) 1994–2005; Rechtsanwalt, München.

- I. Einleitung
- II. Die dem Markenschutz zugänglichen Zeichen
- III. Die «absoluten» Schutzhindernisse
- IV. Die «relativen» Schutzhindernisse – ältere Rechte
- V. Der Schutzzinhalt – Doppelidentität, Verwechslungsgefahr, Beeinträchtigung einer «bekannten» Marke
 - 1. Doppelidentität
 - 2. Verwechslungsgefahr
 - 3. Bekannte Marken
- VI. Die Verletzungstatbestände
- VII. Die Schutzschranken – Lauterer Gebrauch, Erschöpfung, Benutzungszwang, «Unanfechtbarkeit»
 - 1. Lauterer Gebrauch
 - 2. Erschöpfung
 - 3. Benutzungszwang
 - 4. «Unanfechtbarkeit»
 - 5. Vorbenutzungsrecht
- VIII. Die Marke als Gegenstand des Vermögens – Übertragung, Lizenz
- IX. Gesamtbewertung, Schlussfolgerungen, Ausblick

I. Einleitung

1888 ist das Gründungsjahr des Patentamts der Schweiz, unterdes als selbständige Körperschaft sui generis unter dem Namen «Institut für Geistiges Eigentum» ein leuchtendes Beispiel für eine autonome Behörde des geistigen Eigentums – dass die Europäische Gemeinschaft, wie sie damals noch genannt wurde, für ihr Marken- und Musteramt, das sog. «Harmonisierungsamt» in Alicante, Spanien, schon 1993 ebenfalls eine (weitgehend) autonome Behörde geschaffen hat, ist allerdings wohl kaum dem Beispiel der Schweiz zu danken. 1888 fällt in die Zeit der «Gründerjahre», der Anfang unserer modernen Industriestaaten, aber natürlich streng getrennt voneinander und oft trotz zahlreicher Verwandtschaften der Herrscherhäuser häufig feindlich gesonnen. 1888 war in Deutschland das Dreikaiserjahr, der Tod von Wilhelm I. und seines Sohnes Friedrich III. und die Thronbesteigung dessen Sohnes Wilhelm II., der noch 30 Jahre regieren sollte. Die ersten Patent- und Markengesetze waren schon in Kraft, nicht nur in der Schweiz, und auch die seinerzeit revolutionären internationalen Abkommen auf dem Gebiet des Schutzes des geistigen Eigentums, die Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 und die Berner Übereinkunft von 1886, waren schon verabschiedet; ihre Verwaltung – die «Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle» – hatte übrigens seit 1893 ihren Sitz in Bern. 50 Jahre später, 20 Jahre nach dem Ende des blutigen Ersten Weltkriegs, war die Welt erneut kurz vor einem neuen Weltkrieg, vom deutschen Faschismus entfacht. Das Friedensmodell des Völkerbunds war gescheitert. Weitere 50 Jahre später, 1988, war das grosse europäische Einigungswerk nahezu abgeschlossen, auch wenn der Zusammenbruch des Sowjetimperiums erst ein Jahr später eintrat und die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglichte sowie zur Öffnung der Europäischen Union nach Mittel- und Osteuropa führte. 2004 traten (ausser Zypern und Malta) die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn sowie Slowenien der EU bei, 2007 Bulgarien und Rumänien, und am 1. Juli 2013 Kroatien.

1988, also 100 Jahre nach der Gründung des Instituts in Bern, verabschiedete der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft die «Erste Richtlinie zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten», deren Umsetzung in das nationale Recht der unterdes 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union das materielle Markenrecht vereinheitlicht («harmonisiert») hat. Fünf Jahre später, nach der Lösung der politischen Fragen des Sitzes des Amtes und seiner Sprachen, wurde auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung verabschiedet und damit die Basis für die heutige Markenrechtsszene in der Europäischen Union gelegt: Harmonisierte nationale Markenrechte, daneben das einheitliche Gemeinschaftsmarkenrecht, das aber die nationalen Schutzrechte nicht verdrängt und auch einen Doppelschutz derselben Marke als Gemeinschaftsmarke und als nationale Marke nicht ausschliesst («Koexistenz»). Auch die Einbindung in den internationalen Markenschutz ist unterdes abgeschlossen: Die EU gehört ebenso wie ihre Mitgliedstaaten (ausser Malta) der Madrider Union an, nachdem 1989 mit dem Protokoll von Madrid zum Madrider Markenabkommen von 1891 die Voraussetzung für den Beitritt von Staatenorganisationen geschaffen worden war. Unterdes können wir auf nahezu 20 Jahre Markenpraxis des Harmonisierungsamts zurückblicken, das am 1. September 1994 seine Arbeit aufnahm und ab dem 1. April 1996 Markenmeldungen entgegennahm. Die nationalen Markenbehörden der Mitgliedstaaten haben natürlich ebenfalls unterdes anhand des «neuen» Markenrechts Hunderttausende von Marken geprüft. Wir haben mehrere Hundert Entscheidungen des Gerichtshofs

der Europäischen Union (EuGH) zum europäischen Markenrecht und seit März 2013 auch Vorschläge für eine Revision der Richtlinie und Anpassungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

Im Blick auf diese Entwicklung lohnt es sich, die wesentlichen Ergebnisse des europäischen Einigungsprozesses auf dem Gebiet des Markenrechts zusammenzufassen und dabei gelegentlich auch einen Blick über die Grenzen der EU hinaus zu tun, namentlich auf die Schweiz. Dies gilt für die Schweiz nicht nur wegen des Jubiläums, sondern umso mehr, als die Schweiz bei der Schaffung ihres aktuellen Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 von den Ergebnissen der Rechtsvereinheitlichung in der EU Kenntnis hatte und gleichwohl in einigen Fragen einen etwas anderen Weg gegangen ist als die EU.

Viele der Probleme, die sich im Gemeinschaftsmarkenrecht ergeben, sind Ausfluss der Grundprinzipien dieser Rechtsordnung, nämlich der Autonomie (eigenständiges EU-Recht), der Einheitlichkeit (Schutz im ganzen Territorium der EU oder überhaupt nicht) und der Koexistenz von EU-weiten Rechten und nationalen Rechten. Diese Probleme ergeben sich naturgemäss in den nationalen Markenschutzsystemen nicht, sodass das Modell des Gemeinschaftsmarkenrechts insoweit auch keine Entsprechung im nationalen Recht findet. Gleichwohl soll auf einige dieser besonderen Probleme aufmerksam gemacht werden, weil sie in gewisser Weise auch typisch sind für die Rechtsvereinheitlichung in einer Vielstaatengemeinschaft mit einem grossen Territorium.

II. Die dem Markenschutz zugänglichen Zeichen

Als die Harmonisierungsarbeiten begannen, schon gegen Ende der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts, waren die Unterschiede im Markenschutz sehr ausgeprägt, namentlich bei der Bestimmung der dem Markenschutz zugänglichen Zeichen. Die Benelux-Länder hatten ihre unterschiedlichen Markengesetze aufgegeben und ein modernes, einheitliches Benelux-Markenrecht geschaffen, in dem die früheren nationalen Markenrechte aufgingen, und das einen sehr weiten Markenbegriff enthielt. Demgegenüber standen ältere Markengesetze wie in Deutschland (1936) oder im Vereinigten Königreich (1938); dort wurden z.B. dreidimensionale Marken nur als Benutzungsmarken (in Deutschland «Ausstattung») geschützt; der Schutz von Familiennamen war in einigen Ländern nicht möglich usw.

Der Gesetzgeber des europäischen Markenrechts machte den richtungsweisenden Schritt und entschied sich für eine offene Definition, die alle Zeichen erfasst, die abstrakt zur Unterscheidung geeignet sind. Lediglich im Hinblick auf die Registerführung wurde das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit aufgenommen.

In der Rechtsprechung des EuGH spürt man zwar eine gewisse Skepsis gegenüber neuartigen Markenformen, namentlich gegenüber Farbmarken. Aber der EuGH hat in einer Reihe von Urteilen doch den gesetzgeberischen Intentionen entsprochen und die Markenfähigkeit für Geruchszeichen, Hörzeichen, Farbzeichen (Einzelfarben und Farbzusammenstellungen) und dreidimensionale Gestaltungen im Grundsatz anerkannt. Grenzen bilden die Voraussetzung der Bestimmtheit des beanspruchten Zeichens¹ und die grafische Darstellbarkeit, die nach dem EuGH «klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv» sein muss².

Der weite Markenbegriff hat sich unterdes auch weltweit durchgesetzt, auch wenn das TRIPS-Übereinkommen die Mitglieder ermächtigt, nicht visuell wahrnehmbare Zeichen, also insbesondere Hör- und Geruchszeichen, weiterhin vom Registerschutz auszuschliessen (Artikel 15 Abs. 1 TRIPS)³.

Auch in der Schweiz gilt ein weiter Markenbegriff, auch wenn die beispielhafte Auszählung zulässiger Markenformen nicht gleichermassen ausführlich ist.

Grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen sind Formen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Diese Bestimmungen sollen Ausschlussrechte an Gestaltungen verhin-

¹ Urteil vom 25. Januar 2007, C-321/03, «Dyson».

² Urteil vom 12. Dezember 2002, C-273/00, «Sieckmann».

³ Artikel 15 Abs. 1 TRIPS lautet (englisch) wie folgt (Hervorhebung hinzugefügt):

1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

den, die der Allgemeinheit und namentlich allen Mitbewerbern zur Verfügung stehen sollen, und eine unerwünschte Überschneidung von technischen Schutzrechten oder Muster- und Urheberrechtsschutz vermeiden⁴. Schon im Philips-Fall wurde festgehalten, dass die Verfügbarkeit von Alternativen das Eingreifen des Ausschlussgrundes nicht verhindert, übrigens wohl anders als in der Schweiz. Weiter ist es interessant festzustellen, dass die Schweiz das Verbot der Eintragung von Formen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, nicht übernommen hat.

III. Die «absoluten» Schutzhindernisse

Im europäischen Markenrecht verlangt die Gemeinschaftsmarkenverordnung vom Harmonisierungsamt eine Prüfung aller Marken auf das Bestehen bzw. die Abwesenheit sog. «absoluter» Schutzhindernisse. Diese stellen auch Lösungsgründe dar, die im Lösungsverfahren vor dem Amt oder im Wege der Widerklage im Verletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten geprüft werden. Lediglich die bösgläubige Anmeldung ist nur Lösungsgrund. In der Richtlinie sind diese Hindernisse auch aufgeführt, es bleibt aber den Mitgliedstaaten überlassen, ob sie diese Hindernisse von Amts wegen vor der Eintragung oder erst nachträglich in Lösungsverfahren prüfen. Zum Prüfungsumfang hat der EuGH, wie es scheint ohne rechte Begründung und im Hinblick darauf, dass die Richtlinie gerade nicht regelt, ob Schutzhindernisse von Amts wegen und vor oder nach der Eintragung zu prüfen sind, überraschend festgestellt, dass die Prüfung umfassend und nicht nur «prima facie» stattzufinden habe⁵.

Die Ausgestaltung der Schutzhindernisse folgt den Vorgaben des Artikels 6^{quinquies} der Pariser Verbandsübereinkunft: Fehlende Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter, Gattungsbegriff, Irreführung, Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten, und hat noch EU-spezifische Hindernisse hinzugefügt, nämlich die Übereinstimmung mit geschützten geografischen Angaben.

Die Prüfungskriterien bergen keine Überraschungen: Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Publikums; stets sind die Waren bzw. Dienstleistungen zu berücksichtigen, die beansprucht werden; und stets ist das öffentliche Interesse zu berücksichtigen, das dem jeweiligen Schutzhindernis zugrunde liegt. Interessanterweise hat der EuGH zwar bei den beschreibenden Zeichen das Interesse der Mitbewerber in den Vordergrund gestellt, bei der mangelnden Unterscheidungskraft aber ausdrücklich davon abgesehen: Das öffentliche Interesse falle mit der Definition der Unterscheidungskraft zusammen⁶.

Diese eher theoretische Diskussion ist auch im Rechtsvergleich viel weniger wichtig als die tatsächliche Handhabung der Ausschlussgründe, wobei naturgemäss die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter ganz im Vordergrund stehen. Insgesamt scheint die aktuelle Praxis des Har-

⁴ Urteil vom 18. Juni 2002, C-299/99, «Philips»; Urteil vom 14. September 2010, C-48/09 P., «Lego»; zum Ausschluss der wertbestimmenden Formen ist z.Zt. eine Rechtssache beim EuGH auf Vorlage des niederländischen Hoge Raad anhängig: Rs. C-205/13, «Hauck (Tripp-Trapp-Stuhl)».

⁵ Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, «Postkantoor», N 121 ff.:

121 In Punkt I Abschnitt 6 letzter Absatz der Begründung des Protokolls vom 2. Dezember 1992 zur Änderung des BMG heisst es, dass «das Benelux-Markenamt bei der Prüfung ... vorsichtig und zurückhaltend zu verfahren haben [wird], unter Berücksichtigung aller Interessen des Wirtschaftslebens und in dem Bestreben, nur die offensichtlich unzulässigen Hinterlegungen eintragungsfähig zu machen oder abzulehnen», und dass «die Prüfung innerhalb der von der Rechtsprechung in den Benelux-Staaten, insbesondere vom Benelux-Gerichtshof, vorgegebenen Grenzen zu erfolgen hat».

122 Insoweit heisst es zwar in der dritten Begründungserwägung der Richtlinie, dass die vollständige Angleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten gegenwärtig nicht notwendig erscheint, doch wird in ihrer siebten Begründungserwägung klar gestellt, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten und dass die Eintragungshindernisse betreffend die Marke selbst in der Richtlinie erschöpfend aufzuführen sind.

123 Zudem beruht das System der Richtlinie auf einer Kontrolle vor der Eintragung, auch wenn sie überdies eine nachträgliche Kontrolle vorsieht. Die Prüfung der insbesondere in Artikel 3 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse, die bei Stellung des Eintragungsantrags vorgenommen wird, muss eingehend und umfassend sein, um zu verhindern, dass Marken zu Unrecht eingetragen werden (in diesem Sinne auch Urteil Libertel, Randnr. 59).

124 Daher muss die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats die Eintragung jeder Marke ablehnen, die unter eines der in der Richtlinie und insbesondere in deren Artikel 3 aufgeführten Eintragungshindernisse fällt.

125 Artikel 3 der Richtlinie unterscheidet aber nicht zwischen Marken, die nicht eingetragen werden können, und Marken, die «offensichtlich» nicht eingetragen werden können. Folglich darf eine zuständige Behörde die Eintragung von Marken, die unter eines der in diesem Artikel aufgeführten Eintragungshindernisse fallen, nicht mit der Begründung vornehmen, dass sie nicht «offensichtlich unzulässig» seien.

126 Auf die siebte Frage ist daher zu antworten, dass Artikel 3 der Richtlinie der Praxis einer für die Eintragung von Marken zuständigen Behörde entgegensteht, die darin besteht, nur die Eintragung «offensichtlich unzulässiger» Marken abzulehnen.

⁶ Urteil vom 16. September 2004, C-329/02 P., «Sat.2».

monisierungsamtes in Hinblick auf die Rechtsprechung des Gerichts und des EuGH, die von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen die im absoluten Bereich getroffenen Entscheidungen der Beschwerdekammern des Amtes in Alicante bestätigt haben, dem Grundsatz einer «mittleren Strenge» zu entsprechen. Dreidimensionale Marken, die der Produktform folgen oder Verpackungen darstellen (Behälter, Flaschen etc.), werden nur dann als inhärent schutzfähig akzeptiert, wenn sie sich vom branchenüblichen Formenschatz hinreichend bzw. «erheblich» («significantly») unterscheiden⁷. Farbmarken werden von wenigen Ausnahmen abgesehen auch nicht als von Hause aus unterscheidungskräftig beurteilt. Slogans ohne originellen «Überschuss» scheitern meistens, obwohl der EuGH ausdrücklich festgestellt hat, dass es auf Originalität oder fantasievolle Struktur nicht ankommen soll⁸. Allerdings ist das Register in Alicante auch mit Slogans gefüllt, die den abgelehnten Anmeldungen häufig sehr ähneln. Die schweizerische Praxis ist wahrscheinlich noch strenger als die in Alicante, während die Praxis in Ländern wie Frankreich oder Italien (soweit überhaupt geprüft wird) oder die des Benelux-Amtes (zumindest etwas) grosszügiger erscheint. Unbefriedigend ist die Uneinheitlichkeit der Eintragungspraxis. Die Kooperation der europäischen Markenämter, an der ja auch das schweizerische Amt teilnimmt, kann auf Dauer sicherlich mehr zu einer Vereinheitlichung beitragen als dass dies durch die Gerichte zu leisten wäre. Dies gilt umso mehr, als das Gericht und der EuGH die Auffassung vertreten, dass es sich beim Gemeinschaftsmarkenrecht um eine autonome Rechtsordnung handle (das ist natürlich zutreffend), woraus folge, dass die Urteile nationaler Instanzen im Markenrecht allenfalls inzidente Bedeutung haben, auch wenn sie dieselbe Marke betreffen sollten⁹. Auch einer «internen» Bindungswirkung früherer Entscheidungen derselben Behörde steht der EuGH ablehnend gegenüber – sie seien zwar zu berücksichtigen, könnten aber «falsche» Eintragungen nicht rechtfertigen¹⁰. – Für die Beobachter, die auch das europäische Patentrecht im Auge haben, wo trotz fehlender EU-Harmonisierung die Standards des EPÜ auch im nationalen Recht ihre Wirkung entfalten und die Richter gehalten sind, Urteile aus anderen EPÜ-Staaten zu berücksichtigen, ist diese ungewöhnliche Abstinenz von einem rechtsvergleichenden Ansatz bedrückend.

Die Eintragbarkeit kraft Verkehrsdurchsetzung, d.h. mit durch Benutzung erworbener Unterscheidungskraft, erfordert Kenntnis der Marke durch einen signifikanten Teil des Publikums. Für die EU ergibt sich das prinzipielle Problem der territorialen Reichweite der Verkehrsdurchsetzung. Immerhin kann wohl wegen des Prinzips der Einheitlichkeit nicht unbedingt an Staatsgrenzen angeknüpft und Durchsetzung in allen 28 EU-Mitgliedstaaten verlangt werden. Aber mehr als nur kleine Lücken müssen ebenfalls wegen des Einheitlichkeitsprinzips an sich auch zum Scheitern der Anmeldung führen¹¹.

⁷ Leading case: Urteil vom 10. Februar 2004, C-218/01, «Henkel», N 49: «Daraus folgt, dass ein bloßes Abweichen von der Norm oder der Branchenüblichkeit noch nicht genügt, um das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie entfallen zu lassen. Hingegen ist eine Marke, die von der Norm oder der Branchenüblichkeit erheblich abweicht und deshalb ihre wesentliche Herkunftsfunktion erfüllt, nicht ohne Unterscheidungskraft.»

⁸ Urteil vom 21. Januar 2010, C-398/08 P, «Audi» (Vorsprung durch Technik).

⁹ So schon EuGH vom 12. Februar 2004, C-218/01, «Henkel»:

60 Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, haben die zuständigen nationalen Behörden, die für die Anwendung und Auslegung des einschlägigen nationalen Rechts zuständig sind, dies so weit wie möglich im Licht des Wortlauts und der Ziele der Richtlinie zu tun, um das von dieser angestrebte Ziel zu erreichen und damit Artikel 249 Absatz 3 EG zu genügen (Urteile vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-71/94 bis C-73/94, Eurim-Pharm, Slg. 1996, I-3603, Randnr. 26, und vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97, BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 22).

61 Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen.

62 Daraus ergibt sich aber nicht, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats durch die amtlichen Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten gebunden wäre, denn die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die Marke nicht unter eines der in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse fällt.

63 Daher bildet die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat zwar einen Umstand, den die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats unter sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigen kann, kann jedoch für ihre Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht massgebend sein.

¹⁰ Leading case: Urteil vom 10. März 2011, C-51/10 P, «Technopol (1000)».

¹¹ Vgl. hierzu aus jüngerer Zeit Urteil vom 24. Mai 2012, C-98/11 P, «Lindt & Sprüngli», N 62 (Hervorhebung hinzugefügt): «62 Zum Vorbringen der Rechtsmittelführerin, dass aufgrund der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe, nicht auf die einzelnen nationalen Märkte abzustellen sei, ist festzustellen, dass zwar nach der oben in Randnr. 60 angeführten Rechtsprechung der infolge Benutzung erfolgte Erwerb von Unterscheidungskraft durch eine Marke für den Teil der Union nachgewiesen werden muss, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft besass, es aber zu weit ginge, zu verlangen, dass der Nachweis eines solchen Erwerbs für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden muss.»

IV. Die «relativen» Schutzhindernisse – ältere Rechte

Für das Gemeinschaftsmarkenrecht ist kennzeichnend, dass grundsätzlich alle Kennzeichenrechte, ob eingetragen oder nicht, als relative Schutzhindernisse auch zum Widerspruch berechtigen, während die sonstigen älteren Rechte nur Lösungsgründe sind. Für das nationale Markenrecht lässt die Richtlinie den Mitgliedstaaten die Freiheit, die relativen Schutzhindernisse von Amts wegen, im Widerspruchsverfahren oder im Lösungsverfahren zu berücksichtigen. In Deutschland z.B. war vorgesehen, dass nur ältere eingetragene Marken zum Widerspruch berechtigten; durch die letzten Änderungen des deutschen Markengesetzes ist allerdings auch insoweit die Geltendmachung sonstiger Kennzeichenrechte zulässig. Ob die Mitgliedstaaten auch weiterhin befugt sein sollten, ältere Rechte von Amts wegen zu berücksichtigen, ist eine der in der aktuellen Reformgesetzgebung strittigen Fragen.

Dass auch alle nationalen Kennzeichenrechte relative Schutzhindernisse für eine Gemeinschaftsmarke darstellen, ist Ausfluss des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke: Ein Schutzhindernis – ob «absolut» oder «relativ» – in auch nur einem einzigen Mitgliedstaat steht dem Erwerb der Gemeinschaftsmarke entgegen.

Die Kollisionskriterien beim Zusammentreffen von Marken sind dieselben, die auch im Verletzungsverfahren gelten. Bei den sonstigen älteren Rechten – Benutzungsmarken, Unternehmensbezeichnungen etc. – richtet sich der Schutz, mangels Harmonisierung notwendigerweise – nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem dieses Zeichen Schutz genießt. Eine Schranke des Schutzes besteht darin, dass das Zeichen «nicht lediglich örtlicher Bedeutung» sein darf. Der EuGH hat dieses Kriterium mit dem Benutzungsbegriff verknüpft und den Schutz versagt, wenn das Zeichen selbst nicht in einem erheblichen Territorium benutzt wird. Der EuGH hat dabei ausdrücklich das Kriterium verworfen, dass es auf das nach nationalem Recht zu bestimmende Schutzgebiet, also die Reichweite des Unterlassungsanspruchs, ankomme und somit jedenfalls bei landesweitem Schutz auch dem Widerspruch stattzugeben sei¹². Die Rechtsprechung des EuGH erscheint unzutreffend, zumal da die Bestimmungen in der Verordnung über die Benutzungsuntersagung (Artikel 110 und 111 GMV) von einem lokalen Benutzungsuntersagungsrecht ausgehen und als Spiegelbild zum Widerspruch bzw. Lösungsanspruch gedacht sind. Wenn aber nach nationalem Recht ein mitgliedstaatweites Untersagungsrecht besteht, erscheint es notwendig, auch ein Widerspruchs- bzw. Lösungsrecht vorzusehen.

V. Der Schutzzinhalt – Doppelidentität, Verwechslungsgefahr, Beeinträchtigung einer «bekannten» Marke

Ältere Marken stehen dem Schutz einer jüngeren Marke durch Eintragung nach denselben Kriterien im Wege, die für das Verbotungsrecht des Inhabers einer Marke gegenüber benutzten Zeichen (Marken oder sonstige Zeichen) gelten. Das europäische Recht hat dabei drei Tatbestände aufgestellt: Doppelidentität, also Identität der Marken oder Zeichen und der angegriffenen Waren oder Dienstleistungen mit denen der Klagemarke; Verwechslungsgefahr bei fehlender Doppelidentität, und Schutz der bekannten Marke auch ohne Verwechslungsgefahr.

¹² Urteil vom 29. März 2011, C-96/09 P, «Anheuser Busch (BUD)», N 156 ff. (Hervorhebung hinzugefügt):

156 Ein Zeichen, bei dem die geografische Ausdehnung des Schutzes lediglich örtlich ist, ist zwar als Zeichen anzusehen, das lediglich örtliche Bedeutung hat. Hieraus folgt jedoch nicht, dass die in Art. 8 Abs. 4 genannte Voraussetzung auf jeden Fall allein wegen der Tatsache erfüllt ist, dass der Schutz des in Rede stehenden Zeichens ein Gebiet umfasst, das nicht als lediglich örtlich angesehen werden kann, im vorliegenden Fall, weil es sich über das Ursprungsgebiet hinaus erstreckt.

157 Der gemeinsame Zweck der beiden in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 aufgestellten Voraussetzungen besteht nämlich darin, Konflikte zwischen den Zeichen zu begrenzen, indem sie verhindern, dass ein älteres Recht, das nicht hinreichend ausgeprägt, d.h. im geschäftlichen Verkehr wichtig und bedeutungsvoll ist, der Eintragung einer neuen Gemeinschaftsmarke entgegenstehen kann. Die Möglichkeit eines Widerspruchs soll auf Zeichen beschränkt sein, die auf ihrem relevanten Markt tatsächlich und wirklich präsent sind.

158 Somit kann die Bedeutung eines Zeichens *nicht allein nach Massgabe der geografischen Ausdehnung seines Schutzes* festgestellt werden, da sonst ein Zeichen, dessen Schutzausdehnung nicht nur örtlich ist, allein aus diesem Grund die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke verhindern könnte, und zwar selbst dann, wenn es nur sporadisch im geschäftlichen Verkehr benutzt würde.

159 Hieraus folgt, dass das für den Widerspruch geltend gemachte Zeichen, um die Eintragung eines neuen Zeichens verhindern zu können, tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben muss, was bedeutet, dass, wenn das Schutzgebiet dieses Zeichens als nicht örtlich angesehen werden kann, die *Benutzung in einem bedeutenden Teil dieses Gebiets* erfolgen muss.

1. Doppelidentität

Doppelidentität verlangt nahezu vollständige Identität der Zeichen in visueller Hinsicht¹³. Lediglich klangliche oder begriffliche Identität reicht nicht aus. Die Doppelidentität spielt zwar im Eintragungsverfahren keine grosse Rolle, ist aber im Verletzungsbereich wichtig, weil sie die Rechtsgrundlage für die Unterbindung von identischer Zeichenbenutzung wie z.B. bei Parallelimporten oder in vergleichender Werbung bietet. Der EuGH hat in seiner späteren Rechtsprechung eine inhärente Schranke aufgestellt, dass nämlich die Benutzung der Marke des Inhabers des älteren Rechts geeignet sein muss, eine der Funktionen der älteren Marke zu beeinträchtigen¹⁴. Mit dieser Ergänzung oder Einschränkung haben Praxis und Wissenschaft weiterhin ihre Schwierigkeiten.

2. Verwechslungsgefahr

Die Feststellung der Markenverletzung bzw. des Eingriffs in eine ältere Marke z.B. im Widerspruchs- oder Lösungsverfahren wegen Verwechslungsgefahr verlangt nach der Rechtsprechung eine dreistufige Prüfung, nämlich die Feststellung einer Zeichenähnlichkeit, die Feststellung einer Warenähnlichkeit sowie die abschliessende Gesamtbeurteilung aller relevanten Umstände wie insbesondere des Grades der Ähnlichkeiten von Zeichen und Waren, des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke und der Aufmerksamkeit des angesprochenen Publikums. Diese Kriterien sind an sich nicht überraschend und entsprechend im Ergebnis der schon seit jeher vorgenommenen Prüfung. Für das europäische Recht ist von grosser Bedeutung, dass der EuGH sich weitgehend aus der Rechtsprechung zum Schutzbereich verabschiedet hat, weil er abgesehen von der Beachtung der Regeln die abschliessenden Feststellungen als dem Tatrichter zukommende Entscheidungen ansieht und – insoweit ganz anders als z.B. der deutsche Bundesgerichtshof – kaum Korrekturen an Urteilen des im untergeordneten Gerichts vornimmt.

3. Bekannte Marken

Der Schutz der «bekannten» Marke ist ein Kompromiss des europäischen Gesetzgebers zwischen dem weiten Verständnis der Markenverletzung im reformierten Benelux-Markenrecht und der Beschränkung des Markenschutzes auf identische oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen, gemäss der «règle de la spécialité» des französischen Rechts oder der Tradition des deutschen Markenrechts, das den Schutz der berühmten» Marke über das Wettbewerbs- oder Zivilrecht gewährte. Es wurde bewusst von eingeführten Begriffen wie «berühmt» abgesehen, und auch eine schlichte Ausweitung des Begriffs der «notorisch bekannten» Marke wurde abgelehnt. Diese Wortwahl hat sich nicht bewährt, weil nach der Rechtsprechung die Kenntnis eines signifikanten Teils des Publikums für die «Bekanntheit» ausreicht¹⁵. Die «bekannte» Marke unterscheidet sich damit in dieser Hinsicht nicht mehr von der «notorisch bekannten» Marke des Artikels 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft. Auch die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Fälle der unähnlichen Waren oder Dienstleistungen ist vom Gerichtshof wegen seines eingeschränkten Verständnisses des Begriffs der Verwechslungsgefahr dann (und insoweit konsequent) auch auf Fälle identischer oder ähnlicher Waren erstreckt worden¹⁶.

Hinsichtlich der Eingriffstatbestände ist die Formulierung der Gesetzestexte an sich eindeutig. Es gibt vier Fälle: die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, die Beeinträchtigung der Reputation, die Ausnutzung der Unterscheidungskraft, die Ausnutzung des Rufes. Ausserdem muss der Eingriff «unlauter» sein und ohne rechtfertigenden Grund erfolgen. Der EuGH hat allerdings diese Tatbestände auf drei reduziert: die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, die Beeinträchtigung der Wertschätzung (Reputation) sowie die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung, all dies vielleicht verursacht durch die etwas andere Formulierung des englischen Gesetzeswortlauts. Die Rechtsprechung hat ausserdem für die Beeinträchtigung verlangt, dass der Kläger eine Veränderung des wirtschaftlichen Verhaltens seiner Kunden nachweist oder jedenfalls plausibel vorträgt¹⁷. Im Er-

¹³ Urteil vom 20. März 2002, C-291/00, «LTJ Diffusion (Arthur et Felicie)».

¹⁴ Ständige Rspr. jedenfalls seit Urteil vom 25. Januar 2007, C-48/05, «Adam Opel».

¹⁵ Urteil vom 14. September 1999, C-375/97, «Yplon/GM (Chevy)», N 26: «Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist.»

¹⁶ Urteil vom 9. Januar 2003, C-291/00, «Davidoff».

¹⁷ So zuletzt unter Aufhebung eines Urteils des Gerichts, das nicht streng genug geprüft hatte: Urteil vom 14. November 2013, C-383/12, «Environmental Manufacturing (Wolfskopf)».

gebnis läuft dies darauf hinaus, dass nahezu ausschliesslich die Ausnutzungstatbestände praxisrelevant sind und zu Erfolg führen.

Das schweizerische Recht verlangt «Berühmtheit» und definiert den Eingriffstatbestand als «Gefährdung» der Unterscheidungskraft und «Ausnutzung oder Beeinträchtigung» des Rufes. Von grösserer Bedeutung als die Wortwahl ist aber wohl, was die Rechtsprechung aus diesen Bestimmungen macht.

VI. Die Verletzungstatbestände

Auch die Verletzungstatbestände folgen herkömmlichen Regelungen: Verboten werden kann das Inverkehrbringen, Anbieten, Werben usw., vorausgesetzt, das angegriffene Zeichen werde zur Unterscheidung, d.h. im weiteren Sinne als Marke, verwendet.

Schwierigkeiten hat allerdings die Anwendung der Verletzungstatbestände auf die Durchfuhr bereitet. So hat der EuGH – sicherlich insoweit schlecht beraten – entschieden, dass nur die Verwendung im innergemeinschaftlichen Warenverkehr verboten werden kann, nicht jedoch das Verbringen in das Territorium der EU vor ihrer Zollabfertigung¹⁸. Dies hat zur Folge, dass Zollfrei- und -ausschlussgebiete markenrechtfreie Räume sind und auch Durchfuhrstatbestände nicht erfasst werden können¹⁹. In den aktuellen Gesetzgebungsvorschlägen soll dies korrigiert werden.

Das schweizerische Recht schliesst die Durchfuhr ausdrücklich in die Verbotstatbestände ein (Artikel 13 Abs. 2 lit. d MarkenschutzG). Auch hier hat die Schweiz wohl die bessere Lösung, wobei dem Beobachter allerdings unklar bleibt, ob solche Verbote auch gelten, wenn klar ist, dass im Ursprungs- und Bestimmungsland (z.B. Deutschland und Italien) Markenschutz besteht, nur nicht in der Schweiz.

VII. Die Schutzschranken – Lauterer Gebrauch, Erschöpfung, Benutzungszwang, «Unanfechtbarkeit»

1. Lauterer Gebrauch

Das europäische Markenrecht hat auch insoweit lediglich die klassischen Tatbestände des lauteren Gebrauchs kodifiziert: Benutzung des eigenen Namens, Benutzung beschreibender Angaben, Benutzung der Marke im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft. In all diesen Fällen überwiegt das Interesse des angegriffenen Benutzers an der Benutzung der Marke oder eines Zeichens oder einer Angabe, die mit der Marke übereinstimmt, gegenüber dem Interesse des Markeninhabers. Weitere mögliche Ausnahmen vom Markenschutz, die sich in anderen Rechtsordnungen finden, hat der Gesetzgeber nicht übernommen, wie z.B. die «nominative» oder «referenzielle» Benutzung einer Marke, die Kunstfreiheit, die Parodie usw. Zum Personennamen hat der EuGH in der im Übrigen zum TRIPS-Übereinkommen und der Bedeutung des Handelsnamensschutzes ergangenen Entscheidung zur Benutzung des Namens «Budweiser» in Finnland entschieden, dass von der Privilegierung des eigenen Namens nicht nur die Namen natürlicher Personen, sondern auch die Namen juristischer Personen profitieren sollen, und dies im Wesentlichen deswegen, weil der Gesetzestext keine Einschränkung enthalte²⁰.

¹⁸ Urteil vom 18. Oktober 2003, C-405/03, «Class».

¹⁹ Urteil vom 9. November 2006, C-281/05, «Montex».

²⁰ Urteil vom 16. November 2004, C-245/02, «Anheuser-Busch (Budweiser)» (Hervorhebung hinzugefügt):

77 Was die Gemeinschaft betrifft, so ist eine solche Ausnahme in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 vorgesehen, die im Wesentlichen einem Dritten die Benutzung des Zeichens zur Angabe seines Namens oder seiner Anschrift erlaubt, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

78 Allerdings haben der Rat der Europäischen Union und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in der Ratssitzung, in der die Richtlinie 89/104 angenommen wurde, eine gemeinsame Erklärung zu Protokoll gegeben, wonach diese Bestimmung nicht für den Namen natürlicher Personen gelte.

79 Die in einer solchen Erklärung vertretene Auslegung kann jedoch nicht berücksichtigt werden, wenn ihr Inhalt wie im vorliegenden Fall in der fraglichen Bestimmung keinen Ausdruck gefunden hat und ihm somit keine rechtliche Bedeutung zukommt. Der Rat und die Kommission haben diese Beschränkung im Übrigen in der Vorbemerkung zu ihrer Erklärung ausdrücklich anerkannt, wo es heisst: «Die Erklärungen des Rates und der Kommission, die im Folgenden wiedergegeben sind, sind nicht Bestandteil des Rechtsakts und präjudizieren daher nicht dessen Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften» (vgl. Urteil Heidelberger Bauchemie, Randnr. 17 und die dort zitierte Rechtsprechung).

80 Die erhebliche Einschränkung des Begriffes «Name» in der in Randnummer 78 dieses Urteils genannten Erklärung kommt im Wortlaut des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 nicht zum Ausdruck. Daher ist diese Erklärung ohne rechtliche Bedeutung.

81 Ein Dritter kann sich grundsätzlich auf die Ausnahme des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/104 berufen, um ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen zur Angabe seines Handelsnamens zu benutzen, auch wenn es sich um eine Benutzung handelt, die unter Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie fällt und die der Markeninhaber aufgrund der ihm nach dieser Bestimmung zustehenden ausschliesslichen Rechte grundsätzlich verbieten könnte.

Die sog. Protokollerklärungen seien bedeutungslos. Auch hier hat sich der EuGH geweigert, irgendwelche rechtsvergleichende Überlegungen anzustellen und sich ausschliesslich am Wortlaut der Bestimmung orientiert. Dieses Manko kann daher nur durch eine Gesetzesänderung korrigiert werden²¹.

2. Erschöpfung

Zu den «klassischen» Schranken des Markenrechts gehört seit jeher die «Erschöpfung», d.h. die Warenverkehrsfreiheit von Erzeugnissen, die vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung (z.B. durch Lizenznehmer oder verbundene Konzernunternehmen) in den Verkehr gebracht worden sind. Im europäischen Markenrecht ist dieser Grundsatz in Artikel 7 der Richtlinie und Artikel 13 der Verordnung niedergelegt. Ausnahmen betreffen Fälle der Veränderung der Markenware oder ihrer Verschlechterung. Hierzu gehören die unterdes nahezu zahllosen Fälle des Umpackens und Neukennzeichnens von Arzneimitteln im innergemeinschaftlichen Warenverkehr.

Strittig war von Anbeginn an, ob die Erschöpfung auch eintreten soll, wenn die Waren nicht in der EU (oder im Europäischen Wirtschaftsraum), sondern in einem Drittstaat in den Verkehr gebracht worden sind, ob also die Erschöpfung auch «international» ist. Dies war übrigens der Stand der Rechtsprechung in den meisten EU-Mitgliedstaaten und entsprach auch dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 1980. Allerdings regte sich bald erheblicher Widerstand gegen diese Marktöffnung, namentlich seitens der Markenartikelindustrie, und die Kommission erklärte sich bereit, ihren Vorschlag abzuändern. Dies geschah 1984. Der Gesetzgeber folgte dem schliesslich ebenfalls. Die Gerichte waren sich gleichwohl nicht sicher, und es bedurfte dann einer Vorlage des österreichischen Obersten Gerichtshof im Jahre 1996 in der Sache «Silhouette», die den Gerichtshof veranlassete, unzweideutig den Willen des Gesetzgebers anzuerkennen und jeden Einbruch in die gemeinschaftsweite Erschöpfung abzuwehren²². Dass dies den Gerichten bis heute nicht unbedingt einleuchtet, ergibt sich aus den wiederholten Vorlagen zu dieser Frage, wie zuletzt einer Vorlage eines griechischen Gerichts²³.

Rechtsvergleichend stellen wir fest, dass z.B. die Schweiz – übrigens ohne gesetzliche Regelung – an der internationalen Erschöpfung festgehalten hat. Dies erscheint durchaus nachvollziehbar, liegt es doch im Interesse «kleiner» Staaten, und namentlich der dortigen Verbraucher, die Markabschottung von Hochpreisländern durch multinationale Unternehmen zu verhindern, während grosse Territorien wie die EU wegen der innergemeinschaftliche Erschöpfung nicht gleichermassen die Nachteile einer internationalen Marktaufteilung zu spüren bekommen.

3. Benutzungszwang

Von Anfang war klar, dass sowohl für Gemeinschaftsmarken als auch für nationale Marken ein strenger Benutzungszwang gelten soll: Markenschutz kann nur aufrechterhalten und durchgesetzt werden, wenn und soweit die Marke nach einer Schonfrist von fünf Jahren ernsthaft für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen als Marke verwendet worden ist. Eine Zurechnung der Benutzung auf ähnliche Waren oder Waren in derselben Klasse scheidet aus.

Der Gerichtshof hat sich mehrfach mit dem Begriff der «Ernsthaftigkeit» der Benutzung befasst und dabei hier, wie in anderen Bereichen auch, eine konkrete Beurteilung aller Umstände des Falles gefordert, um festzustellen, dass die Marke tatsächlich auf dem Markt ihrer Funktion nach verwendet wird²⁴. Eine *De-minimis*-Regel hat der Gerichtshof dabei abgelehnt²⁵. Ebenso hat es der Gerichtshof

²¹ Die Vorschläge der Kommission (s. nachfolgend) haben auch eine entsprechende Korrektur – neben anderen Änderungen des «fair use» – zum Inhalt.

²² Urteil vom 16. Juli 1998, C-355/96, «Silhouette».

²³ Rs. C-535/13, «Parallelimport aus Drittstaaten von Kfz-Ersatzteilen».

²⁴ Urteil vom 11. März 2003, C-40/01, «Ajax (Minimax)».

²⁵ Explizit wiederholt im Beschluss vom C-259/02, «La Mer», N 27 (Hervorhebung hinzugefügt):

27 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist auf die erste bis vierte und die sechste Frage zu antworten, dass die Artikel 10 Absatz 1 und 12 Absatz 1 der Richtlinie dahin auszulegen sind, dass eine Marke «ernsthaft benutzt» wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschliessen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch diese Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören 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

abgelehnt, für Gemeinschaftsmarken eine Regel aufzustellen, nach der ein grenzüberschreitendes Territorium der Benutzung verlangt würde²⁶. Gleichwohl sei die Dimension des Marktes zu berücksichtigen – es wird noch vieler Einzelfallentscheidungen bedürfen, bevor sich eine erkennbare Abgrenzung zwischen national ausreichender Benutzung und einer Benutzung ergibt, die für eine Gemeinschaftsmarke nicht reicht.

Von Interesse für den deutsch-schweizerischen Rechtsverkehr ist die Feststellung des Harmonisierungsamtes, die vom Gericht und vom EuGH letztinstanzlich bestätigt wurde, dass die Harmonisierung des Benutzungszwangs keinen Raum lässt, die Vorschriften des deutsch-schweizerischen Vertrags von 1892 anzuwenden, die eine wechselseitige Anerkennung der Benutzung in der Schweiz und in Deutschland im jeweils anderen Land erfordern²⁷. Entschieden wurde dies für die Geltendmachung der Benutzung gegenüber einer jüngeren Gemeinschaftsmarke. Ungeklärt ist noch, ob dies auch beim Zusammentreffen zweier deutscher Marken gilt und wie sich künftig die Schweizer Instanzen verhalten werden. In den Urteilen sucht man übrigens vergeblich nach einer Analyse zur Fortgeltung von sog. Altverträgen gemäss Artikel 351 AEUV (ehemals Artikel 307 EG-Vertrag).

4. «Unanfechtbarkeit»

Gerade in der deutschen Literatur wurde schon sehr früh gefordert, mit der Schaffung des europäischen Markenrechts für eingetragene Marken auch eine «Unanfechtbarkeit» nach einer Reihe von Jahren festzuschreiben²⁸. Bei den Verhandlungen erwies sich dies als unmöglich. Eine Beeinträchtigung der Inhaber älterer Rechte fand keine Akzeptanz. Stattdessen sehen Richtlinie und Verordnung vor, dass nach fünfjähriger paralleler Benutzung in demselben Gebiet und Kenntnis von der Benutzung der Inhaber der älteren Marke die Benutzung der jüngeren nicht mehr untersagen und auch nicht ihre Löschung verlangen kann. Es handelt sich also um eine Art gesetzlicher Verwirkung. Darüber hinaus ist im deutschen Markengesetz von 1994 eine besondere «Unanfechtbarkeit» vorgesehen: Die Lösungsgründe der mangelnden Unterscheidungskraft, des beschreibenden Charakters und des Gattungsbegriffs können nur während der ersten 10 Jahre nach der Eintragung geltend gemacht werden. Ob diese Regelung wirklich richtlinienkonform ist, mag man bezweifeln, zumal der EuGH in einer weiteren der vielen «Budweiser»-Entscheidungen (diesmal aus dem Vereinigten Königreich) festgestellt hat, dass die Schutzschranken der «Verwirkung» in der Richtlinie als abschliessend zu verstehen sind²⁹.

5. Vorbenutzungsrecht

Weder nach der Richtlinie noch nach der Verordnung wird ein Vorbenutzungsrecht anerkannt. Auch insoweit unterscheidet sich also die EU von der Schweiz (Artikel 14 MarkenschutzG).

VIII. Die Marke als Gegenstand des Vermögens – Übertragung, Lizenz

Die Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb des Inhabers war z.B. seit jeher ein Dogma des deutschen Markenrechts, während in anderen Rechtsordnungen die freie Übertragbarkeit der Marke anerkannt war. Für das europäische Markenrecht wurde für die Gemeinschaftsmarke die «liberale» Lösung der freien Übertragbarkeit verwirklicht – die auch in der Schweiz gilt (Artikel 17 MarkenschutzG), während die Richtlinie dieses Thema völlig ausklammerte, weil die Positionen der Mitglied-

Häufigkeit der Benutzung der Marke. Wenn unter den genannten Voraussetzungen eine wirkliche geschäftliche Rechtfertigung vorliegt, kann selbst eine geringfügige Benutzung der Marke oder eine Benutzung, die nur von einem Importeur in dem betroffenen Mitgliedstaat ausgeht, als ausreichend angesehen werden, um das Vorliegen der Ernsthaftigkeit im Sinne dieser Richtlinie zu belegen.

²⁶ Urteil vom 19. Dezember 2012, C-149/11, «Leno Marken (Onel)»:

57 Daher ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass bei der Beurteilung des in dieser Bestimmung vorgesehenen Erfordernisses, dass eine Marke «in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt wird», die Grenzen des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten ausser Betracht zu lassen sind.

58 Eine Gemeinschaftsmarke wird im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 «ernsthaft benutzt», wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion und zu dem Zweck, für die von ihr geschützten Waren oder Dienstleistungen Marktanteile in der Gemeinschaft zu gewinnen oder zu behalten, benutzt wird. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die Voraussetzungen im Ausgangsverfahren unter Berücksichtigung aller erheblichen Fakten und Umstände wie insbesondere der Merkmale des betreffenden Marktes, der Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, der Grösse des Gebiets und des quantitativen Umfangs der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmässigkeit erfüllt sind.

²⁷ Urteil vom 12. Dezember 2013, C-445/12 P, «Rivella».

²⁸ Vgl. z.B. M. RÖTTGER, Zur Unanfechtbarkeit der Marke, GRUR 1971, 14.

²⁹ Urteil vom 22. September 2011, C-482/09, «Budejovicky Budvar (Budweiser)».

staaten zu sehr divergierten. In Deutschland war die freie Übertragbarkeit übrigens schon mit dem sog. Erstreckungsgesetz von 1992 eingeführt worden, das die bis dahin getrennten Schutzgebiete der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik vereinigte («wechselseitige Erstreckung»)³⁰.

Auch die freie Lizenzierbarkeit von Marken und die Durchsetzung von Verletzungsansprüchen gegen nicht vertragskonforme Lizenzware (als Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz) ist eine Errungenschaft der Rechtsvereinheitlichung³¹. Der Lizenzgeber ist in solchen Fällen somit nicht auf Durchsetzung vertraglicher Ansprüche beschränkt.

IX. Gesamtbewertung, Schlussfolgerungen, Ausblick

Insgesamt meine ich, dass das Markenrecht der Europäischen Union in seiner aktuellen Gestalt – sowohl als Richtlinie als auch als Verordnung – zu einer ausgewogenen Lage und Berücksichtigung aller relevanten Interessen geführt hat. Randprobleme sind bestehen geblieben, aber diese beeinträchtigen nicht die Erfolgsgeschichte des (schon nicht mehr) neuen Markenrechts. Die Ausstrahlung auf den Rest Europas und auch auf die Schweiz ist hierbei zu berücksichtigen. Vereinheitlichung in der Praxis ist eine andere Sache. Hier sind wohl die grössten Lücken festzustellen. Gesetzgeberisch lässt sich das nicht auflösen, wenn man nicht auch die Prüfung für alle nationalen Ämter und das EU-Amt zentralisieren würde (was niemand vorschlägt)³².

Die im März 2012 von der EU-Kommission vorgelegten Vorschläge zur Änderung der Verordnung und zur Neufassung der Richtlinie haben ihren Schwerpunkt demgemäss auch nicht im materiellen Recht, auch wenn es dort z.T. umstrittene Vorschläge gibt, sondern im Verfahrensrecht, wo es um die Angleichung der Verfahrensvorschriften der Mitgliedstaaten geht, und im Organisationsrecht hinsichtlich des Harmonisierungsamtes, wo die Kommission eine Angleichung des Statuts des Amtes an die für andere nachgeordnete Behörden geltenden Regeln vorschlägt.

Mit einer Verabschiedung der Vorschläge durch den Gesetzgeber kann wohl nicht mehr vor 2015 gerechnet werden, auch wenn das Europäische Parlament voraussichtlich noch vor den Neuwahlen im Mai 2014 seine Stellungnahme zu den Vorschlägen abgeben wird.

Auswirkungen wird die Neuregelung wohl im Wesentlichen nur innerhalb der EU entfalten, Ausstrahlungen der Art, wie sie mit der «Ersten Richtlinie» verbunden waren, werden nicht auftreten.

Allerdings wird die Praxis bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse und in Kollisionsfällen weiterhin im Mittelpunkt stehen und eine weitere praktische Vereinheitlichung auch unter Einbeziehung der europäischen Nachbarn der EU stattfinden.

³⁰ Vgl. hierzu A. v. MÜHLENDahl & P. MÜHLENS, Gewerblicher Rechtsschutz im vereinigten Deutschland, GRUR 1992, 725.

³¹ Urteil vom 23. April 2009, C-58/08, «Dior/Copad».

³² Immerhin sind in der Max Planck Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (2011) Überlegungen zur Verbreiterung der Entscheidungsbasis angestellt worden, vgl. dort S. 246: «III. Examination
2.7 In the course of examining individual trade marks, OHIM and national offices could cooperate by putting new applications on a common Internet-based platform for a limited period of time allowing participating offices to raise objections, which would become part of the examination in the respective office.
2.8 Similarly, in the examination of contested inter partes cases involving earlier rights, a common platform where these cases would be presented would permit national offices in CTM cases, and OHIM in national cases, to contribute to the likelihood of confusion analysis. In individual cases, where questions of law (or fact) arise which are specific to a particular Member State, such as in Article 8 (4) CTMR cases, OHIM's bodies could actually present the issue to the national office inviting it to elucidate or at least explain what the national law applicable in a particular case is.
2.9 Such involvement of national offices in OHIM examinations could well give rise to OHIM paying the participating offices for their involvement (similar to the proposed fee-sharing arrangement for the fees to be paid for seniority claims).»