Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MACIEJ SZPUNAR
vom 25. Mai 2016[1]

Rechtssache C-223/15

combit Software GmbH
gegen
Commit Business Solutions Ltd

(Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Deutschland)

„Geistiges Eigentum — Unionsmarke — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Art. 1 Abs. 2 — Einheitlichkeit der Unionsmarke — Art. 102 Abs. 1 — Von einem Unionsmarkengericht ausgesprochenes Verbot von Verletzungshandlungen — Territoriale Reichweite — Begrenzung der territorialen Reichweite des Verbots wegen des Fehlens von Verwechslungsgefahr in einem anderen Mitgliedstaat als dem des angerufenen Gerichts — Beweislast“

Einleitung

1. Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen gibt dem Gerichtshof Gelegenheit, seine aus dem Urteil DHL Express France[2] resultierende Rechtsprechung fortzuentwickeln und die Voraussetzungen zu präzisieren, unter denen ein nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und Art. 102 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Unionsmarke[3] ausgesprochenes Verbot mit einer territorialen Begrenzung verbunden werden kann.

2. Diese Problematik wurde von einem deutschen Gericht aufgeworfen, das als Unionsmarkengericht im Rahmen einer vom Inhaber der Unionswortmarke „combit“ erhobenen Verletzungsklage entscheidet, die darauf gerichtet ist, die Benutzung des Zeichens „Commit“ für Waren und Dienstleistungen des Informatikbereichs zu untersagen.

Rechtlicher Rahmen

3. In den Erwägungsgründen 3 und 16 der Verordnung Nr. 207/2009 heißt es:

„(3) Für die Verwirklichung der … Ziele der [Union] ist ein Markensystem der [Union] erforderlich, das den Unternehmen ermöglicht, in einem einzigen Verfahren [Unionsmarken] zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der [Union] wirksam sind. Der hier aufgestellte Grundsatz der Einheitlichkeit der [Unionsmarke] sollte gelten, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

1 — Originalsprache: Französisch.

2 — Urteil vom 12. April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Verordnung des Rates vom 26. Februar 2009 (ABl. 2009, L 78, S. 1). Die Begriffe „Union“, „Unionsmarke“ und „Unionsmarkengericht“ ersetzen gemäß Art. 1 der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21) ab dem 23. März 2016 die frühere Terminologie.

…

(16) Die Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der [Unionsmarke] müssen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der [Union] erstrecken, da nur so widersprüchliche Entscheidungen … und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der [Unionsmarke] vermieden werden können. …“

4. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„Die [Unionsmarke] ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte [Union]: Sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte [Union] untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.“

5. Art. 9 Abs. 1 der Verordnung [4] bestimmt:

„(1) Die [Unionsmarke] gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr…

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

…“

6. Art. 102 Abs. 1 der Verordnung sieht vor:

„Stellt ein [Unionsmarkengericht] fest, dass der Beklagte eine [Unionsmarke] verletzt hat oder zu verletzen droht, so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die [Unionsmarke] verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Es trifft ferner nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.“

Sachverhalt des Ausgangsverfahrens

7. Die combit Software GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, ist Inhaberin von deutschen Wortmarken und Unionswortmarken, die für Waren und Dienstleistungen des Informatikbereichs das Zeichen „combit“ schützen.

8. Die Commit Business Solutions Ltd ist eine Gesellschaft israelischen Rechts und verkauft mit dem Wortzeichen „Commit“ gekennzeichnete Software mittels eines „e-store“, der über ihre Website (www.commitcrm.com) zugänglich ist, in einer Vielzahl von Ländern. Zu der für den Ausgangsrechtsstreit maßgebenden Zeit waren die Verkaufsangebote auf dieser Website in deutscher Sprache abrufbar. Im Anschluss an einen Online-Kauf konnte die Software unmittelbar nach Deutschland geliefert werden.

4 — In seiner für das Ausgangsverfahren maßgebenden Fassung. Die Neufassung von Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 durch Art. 1 Nr. 11 der Verordnung 2015/2424 enthält eine im Wesentlichen entsprechende Bestimmung, abgesehen von einer Klarstellung, wonach Verletzungsklagen die vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte unberührt lassen.

9. Combit Software erhob gegen Commit Business Solutions vor dem Landgericht Düsseldorf (Deutschland) als Unionsmarkengericht Klage mit dem Ziel, wegen der Verwechslungsgefahr mit der Unionsmarke combit ein unionsweites Verbot der Benutzung des Wortzeichens „Commit“ für Software zu erwirken. Hilfsweise berief sie sich auf ihre deutsche Marke und beantragte, die Benutzung des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Wortzeichens in Deutschland zu verbieten.

10. Das Landgericht Düsseldorf gab dem Hilfsantrag von combit Software statt und verurteilte Commit Business Solutions auf der Grundlage der deutschen Marke, weil für den deutschen Verbraucher der betreffenden Erzeugnisse eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „combit“ und „Commit“ bestehe. Dagegen wies es den auf die Unionsmarke gestützten Hauptantrag aufgrund Nichtbenutzung ab.

11. Combit Software legte gegen diese Entscheidung wegen der Abweisung ihrer auf die Unionsmarke gestützten Klage vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf Berufung ein, um ein Verbot für das gesamte Gebiet der Union zu erwirken.

12. Das vorlegende Gericht stellte in seiner Eigenschaft als zweitinstanzliches Unionsmarkengericht fest, dass entgegen der Entscheidung im ersten Rechtszug die von der Klägerin geltend gemachte Benutzung der Unionsmarke nachgewiesen sei. Im Übrigen vertrat es die Ansicht, dass über das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den betreffenden Zeichen in Deutschland rechtskräftig entschieden sei, während die Situation in Bezug auf die englischsprachigen Länder anders zu beurteilen sei. In diesen Ländern seien die Verbraucher in der Lage, die Marke combit als Abkürzung der beiden – im Informatikbereich mit geringer Kennzeichnungskraft ausgestatteten – Begriffe „com“ und „bit“ wahrzunehmen sowie die Bedeutung des Wortes „commit“ auf Anhieb zu verstehen, so dass die klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen durch ihre begriffliche Verschiedenheit ausgeglichen werde.

13. Das vorlegende Gericht stellt deshalb die Frage nach der Umsetzung des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Unionsmarke in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens, in der das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht für alle Mitgliedstaaten, insbesondere nicht für die englischsprachigen Länder, festgestellt werden kann. Zum einen würde nach seiner Ansicht die konsequente Anwendung dieses Grundsatzes dem Inhaber einer Unionsmarke gestatten, die Benutzung eines widerstreitenden Zeichens auch in den Mitgliedstaaten zu untersagen, in denen keinerlei Verwechslungsgefahr bestehe. Zum anderen würde, wenn ein Unionsmarkengericht die Verwechslungsgefahr für jeden Mitgliedstaat individuell prüfen müsste, eine solche Prüfung zu einer Verzögerung des Verfahrens führen und den Parteien erhebliche Kosten verursachen.

Vorlagefragen und Verfahren vor dem Gerichtshof

14. Unter diesen Umständen hat das Oberlandesgericht Düsseldorf beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Welche Folgen hat es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einer Unionswortmarke, wenn aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers eines Teils der Mitgliedstaaten die klangliche Ähnlichkeit der Unionsmarke mit einer als markenverletzend gerügten Bezeichnung durch einen Bedeutungsunterschied neutralisiert wird, aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers anderer Mitgliedstaaten jedoch nicht:

a) Ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Sicht des einen Teils oder die Sicht des anderen Teils oder die Sicht eines fiktiven Durchschnittsverbrauchers aller Mitgliedstaaten maßgeblich?

b) Ist die Verletzung der Unionsmarke für das gesamte Gebiet der Europäischen Union zu bejahen oder zu verneinen, wenn in nur einem Teil eine Verwechslungsgefahr besteht, oder ist dann zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten zu differenzieren?

15. Die am 12. Mai 2015 ergangene Vorlageentscheidung ist am 18. Mai 2015 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen. Schriftliche Erklärungen sind von den Parteien des Ausgangsverfahrens, der polnischen Regierung sowie der Europäischen Kommission eingereicht worden. Mit Ausnahme der polnischen Regierung haben sie auch an der mündlichen Verhandlung vom 3. März 2016 teilgenommen.

Würdigung

16. Mit den Vorlagefragen, die zusammen geprüft werden sollten, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob das im Rahmen einer Klage wegen Verletzung einer Unionsmarke gemäß Art. 102 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 ausgesprochene Verbot mit einer territorialen Begrenzung verbunden werden kann, weil die Feststellung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung aus sprachlichen Gründen für einen oder mehrere Mitgliedstaaten nicht gilt.

17. Gegebenenfalls möchte es ferner wissen, unter welchen genauen Voraussetzungen eine solche Begrenzung in Betracht gezogen werden sollte.

Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke

18. Das Recht der Unionsmarken beruht auf dem in Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 verankerten Grundsatz der Einheitlichkeit dieser Marke [5].

19. Dieser Grundsatz findet seine Rechtfertigung darin, dass die Union ein einheitliches Gebiet mit einem einheitlichen Markt ist [6]. Das System der Unionsmarke soll im Binnenmarkt Bedingungen bieten, die denen eines nationalen Marktes entsprechen. Einheitliche Rechte wie die Unionsmarke gewährleisten daher die Alleininhaberschaft im gesamten Gebiet, für das sie gelten, und stellen den freien Verkehr des Erzeugnisses sicher. Deshalb hat die Unionsmarke, von ausdrücklichen Ausnahmen abgesehen [7], einheitliche Wirkung in der gesamten Union [8].

20. Nach den Erwägungsgründen 3 und 16 der Verordnung Nr. 207/2009 kommt der in Rede stehende Grundsatz im Erfordernis eines einheitlichen Schutzes der Unionsmarken im gesamten Gebiet der Union zum Ausdruck, so dass es unerlässlich ist, dass die Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Unionsmarken in der gesamten Union wirksam sind und sich unionsweit erstrecken.

21. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 nimmt allerdings nicht ausdrücklich auf die Wirkungen der nach ihrem Art. 102 auf Antrag des Inhabers einer Unionsmarke erlassenen Sanktionen Bezug.

5 — Vgl., in verschiedenen Zusammenhängen, Urteile vom 18. September 2008, Armacell/HABM (C-514/06 P, EU:C:2008:511, Rn. 54 und 57), vom 12. April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, Rn. 40 bis 45), und vom 19. Dezember 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 41 bis 43).

6 — Vgl. die im Auftrag der Kommission vom Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht erstellte Studie „Study on the overall functioning of the European trade mark system“ (Studie zur Gesamtfunktionsweise des europäischen Markensystems), München, 2011, Nrn. 1.13 bis 1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Vgl. Art. 110 (Untersagung der Benutzung einer Unionsmarke auf der Grundlage älterer Rechte) und Art. 111 (Ältere Rechte von örtlicher Bedeutung) der Verordnung Nr. 207/2009.

8 — Vgl. Urteile vom 22. Juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, Rn. 53 bis 55), und vom 19. Dezember 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 42).

22. Die im Ausgangsverfahren aufgeworfene Problematik betrifft somit die größere systemische Tragweite des Grundsatzes der Einheitlichkeit und wirft die – in der Lehre viel diskutierte [9] – Frage auf, welche Konsequenzen dieser Grundsatz in Situationen hat, auf die Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht speziell abzielt.

Zur territorialen Reichweite des Verbots

23. Aus der Einheitlichkeit der Unionsmarke kann abgeleitet werden, dass sich ein nach Art. 102 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 von einem Unionsmarkengericht ausgesprochenes Verbot der Fortsetzung von Handlungen, die eine Marke verletzen oder zu verletzen drohen, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt.

24. Zum einen erstreckt sich die Zuständigkeit eines Unionsmarkengerichts, das auf der Grundlage des die internationale Zuständigkeit betreffenden Art. 97 Abs. 1 bis 4 der Verordnung Nr. 207/2009 angerufen wird, nämlich auf das gesamte Gebiet der Union. Zum anderen erstreckt sich das dem Markeninhaber durch die Verordnung verliehene ausschließliche Recht auf dieses Gebiet als Ganzes, in dem die Unionsmarken einheitlichen Schutz genießen [10].

25. Diese grundsätzliche Erwägung muss jedoch damit in Einklang gebracht werden, dass der Markeninhaber, wenn er sich auf sein ausschließliches Recht beruft, die Benutzung eines Zeichens, das die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigen kann, nicht untersagen darf.

26. Nach ständiger Rechtsprechung wird nämlich durch die Verordnung Nr. 207/2009 ein ausschließliches Recht gewährt, um dem Inhaber der Unionsmarke den Schutz seiner spezifischen Interessen zu ermöglichen, d. h., um sicherzustellen, dass die Marke die ihr eigenen Funktionen erfüllen kann. Daher muss die Ausübung dieses Rechts auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann [11].

27. Wie der Gerichtshof im Urteil DHL Express France festgestellt hat, kann die territoriale Reichweite des Verbots in bestimmten Fällen unter Berücksichtigung dieser Erwägungen begrenzt sein [12].

28. Ich bin der Ansicht, dass die Antwort auf die in der vorliegenden Rechtssache aufgeworfenen Fragen in gewissem Umfang dem genannten Urteil entnommen werden kann.

29. Der Gerichtshof hat nämlich entschieden, dass ein Unionsmarkengericht, wenn es feststellt, dass sich die Handlungen, die eine Unionsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, auf einen einzigen Mitgliedstaat oder einen Teil des Gebiets der Union beschränken, etwa weil der Beklagte den Beweis erbringt, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens insbesondere aus sprachlichen Gründen die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigen kann, die territoriale Reichweite des von ihm ausgesprochenen Verbots begrenzen muss [13].

9 — Vgl. von Mühlendahl, A., „Community trade mark riddles: territoriality and unitary character“, *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, S. 66; Sosnitza, O., „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke“, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, S. 465; Schnell, S., „The Community trade mark: unitary EU right – EU-wide injunction?“, *EIPR*, 2011, S. 210; Żelechowski, Ł., „Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions“, *EIPR*, 2013, S. 287, und „Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego“, *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, Nr. 2, S. 19, und Nr. 4, S. 28.

10 — Urteil vom 12. April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, Rn. 38 und 39).

11 — Urteile vom 12. November 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, Rn. 54), vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a. (C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 60), und vom 23. März 2010, Google France und Google (C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 49).

12 — Urteil vom 12. April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, Rn. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung).

13 — Urteil vom 12. April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, Rn. 48). Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass eine Begrenzung des Verbots auch dann geboten ist, wenn der Antragsteller die territoriale Reichweite seiner Klage beschränkt hat.

30. Im Rahmen des hier in Rede stehenden, in Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen ausschließlichen Rechts besteht die wesentliche Funktion der möglicherweise beeinträchtigten Marke in der Bestimmung der betrieblichen Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung. Eine Beeinträchtigung dieser wesentlichen Funktion kann aber im Fall der Benutzung eines ähnlichen Zeichens ausgeschlossen werden, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht.

31. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass eine Begrenzung der territorialen Reichweite des aufgrund von Art. 102 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 ausgesprochenen Verbots gerechtfertigt ist, sofern eine Verwechslungsgefahr z. B. aus sprachlichen Gründen, wie sie im Ausgangsverfahren angeführt werden, für einen Teil des Gebiets der Union ausgeschlossen werden kann, so dass die Benutzung eines angefochtenen Zeichens für diesen Teil der Union die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigen kann.

Zu den Voraussetzungen der Begrenzung

32. Bei der Prüfung, ob in einem konkreten Fall die territoriale Reichweite eines Verbots zu begrenzen ist, muss das angerufene Unionsmarkengericht berücksichtigen, dass eine solche Begrenzung eine Ausnahme vom Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke darstellt.

33. Diese Erwägung rechtfertigt insbesondere eine Umkehr der Beweislast zugunsten der Person, die das Verbot erwirken möchte.

34. Wie sich aus dem Urteil DHL Express France ergibt [14], muss der Beklagte den Beweis dafür erbringen, dass in einem Teil des Gebiets der Union die Benutzung des in Rede stehenden Zeichens die Funktionen der Marke nicht beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigen kann.

35. Eine solche Beweislastregelung beeinflusst die vom Unionsmarkengericht vorzunehmende Würdigung.

36. Erstens ist es, da die Begrenzung des Verbots vom Beklagten geltend zu machen und für einen speziellen Teil des Gebiets der Union zu begründen ist, nicht Sache des angerufenen Unionsmarkengerichts, zu prüfen, ob die Verwechslungsgefahr im Fall jedes einzelnen Mitgliedstaats besteht.

37. Insoweit teile ich nicht den Standpunkt, der sich aus der Rechtsprechung einiger nationaler Gerichte zu ergeben scheint.

38. So hat der Bundesgerichtshof (Deutschland) in seinem Urteil zu Marken mit dem Präfix „Volks-“, das in erster Linie Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 betraf, nicht ausgeschlossen, dass das Unionsmarkengericht im Rahmen einer auf Art. 9 Abs. 1 Buchst. b gestützten Klage von Amts wegen prüfen muss, ob die Feststellung einer Verwechslungsgefahr für das gesamte Gebiet der Union gilt [15].

14 — Urteil vom 12. April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, Rn. 48).

15 — Vgl. Urteil vom 11. April 2013 – I ZR 214/11, Rn. 67. Darin führt der Bundesgerichtshof aus, dass der von der Klägerin auf Buchst. b gestützte unionsweite Unterlassungsanspruch nur dann mit Erfolg erhoben werden könne, wenn die Unionsmarke im gesamten Gebiet der Union über Kennzeichnungskraft verfüge. Vgl. zum Zusammenhang zwischen diesem Urteil und dem vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen, Lambrecht, A., „EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren“, GRUR-Prax, 2015, S. 280.

39. In einem Urteil neueren Datums vertritt der High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, des Vereinigten Königreichs offenbar die Auffassung, dass im Fall einer auf Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Klage, mit der ein europaweites Verbot begehrt werde, der Kläger – der die Beweislast für die Verletzung trage – das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in jedem einzelnen Mitgliedstaat nachweisen müsse und sich dabei nicht auf „Vermutungen" stützen dürfe [16].

40. Ein solcher Standpunkt steht meines Erachtens nicht mit dem vom Gerichtshof im Urteil DHL Express France verfolgten Ansatz im Einklang, wonach das auf Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützte Verbot grundsätzlich europaweit gelten muss, es sei denn, der Beklagte tritt dem entgegen und weist nach, dass die Feststellung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr in Bezug auf bestimmte Mitgliedstaaten nicht haltbar ist [17].

41. Meiner Ansicht nach kommt eine Person, die als Inhaberin einer Unionsmarke eine Verbotsklage erhebt, ihrer Beweispflicht nach, wenn sie das Vorliegen einer Verletzung oder einer drohenden Verletzung nachweist. Dagegen obliegt die prozessuale Beweislast hinsichtlich der etwaigen Begrenzung des Verbots in vollem Umfang dem Beklagten.

42. Diese prozessuale Beweislast umfasst die Darlegungslast (*onus proferendi*) und die Beweislast im engeren Sinne (*onus probandi*) [18]. Daher darf das angerufene Gericht, sofern der Beklagte diesen Aspekt nicht mittels einer speziellen Argumentation geltend macht, nicht von Amts wegen prüfen, ob seine Würdigung hinsichtlich des Vorliegens von Verwechslungsgefahr für das gesamte Gebiet der Union gilt.

43. Eine solche Verteilung der Beweislast, wonach der Beklagte die Notwendigkeit der territorialen Begrenzung geltend machen und beweisen muss, wurde von einer Reihe nationaler Gerichte vorgenommen [19]. In der Lehre wird eine solche Umkehr der Beweislast als voll und ganz dadurch gerechtfertigt angesehen, dass es sich um eine Ausnahme vom Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke handele. Deshalb obliege dem Beklagten der Nachweis, dass die Feststellung in Bezug auf die Beeinträchtigung der Rechte des Markeninhabers für bestimmte Mitgliedstaaten nicht gelte [20].

44. Zweitens muss das angerufene Unionsmarkengericht den Ausnahmecharakter der territorialen Begrenzung des Verbots auch bei der Bestimmung des Maßes des vom Beklagten verlangten Beweises berücksichtigen.

45. Insoweit sind meines Erachtens zwei Fälle klar zu unterscheiden.

16 — Vgl. Urteil des High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, vom 11. Februar 2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), insbesondere Rn. 10 und 27. Das englische Gericht räumt ein, dass dieser Standpunkt im Hinblick auf das Urteil vom 12. April 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), diskutabel sei.

17 — Urteil vom 12. April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, Rn. 48). Dagegen hatte der Gerichtshof bisher noch keine Gelegenheit, sich zur territorialen Reichweite einer Klage zu äußern, die sich auf eine bekannte Marke im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung stützt. Zur Möglichkeit, sich auf eine solche Marke zu berufen, um der Eintragung einer jüngeren nationalen Marke zu widersprechen, vgl. Urteil vom 3. September 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Ein solches Konzept der prozessualen Beweislast ist namentlich im polnischen Recht (ciężar twierdzenia i dowodu) und im deutschen Recht (Darlegungs- und Beweislast) bekannt. Vgl. Adrych-Brzezińska, I., „Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym", LEX Wolters Kluwer, Warschau, 2015, S. 55.

19 — Vgl. Urteil des Obersten Gerichtshofs (Österreich) vom 12. Juni 2012 in der Rechtssache 17 Ob 27/11m (Nr. 2.2 Buchst. b) sowie die Rechtsprechung deutscher Gerichte und von Gerichten des Vereinigten Königreichs, angeführt von Ashby, S., „Enforcement of A Community Trade Mark", in *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, Sweet & Maxwell, 2015, S. 196.

20 — Vgl. Schennen, D., in Eisenführ, G., Schennen, D., „Gemeinschaftsmarkenverordnung", 4. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, Art. 1, Rn. 33, und Sosnitza, O., a. a. O., S. 469.

46. Zum einen handelt es sich bei der Darlegungslast und der Beweislast im engeren Sinne um Aspekte, die ausschließlich durch das einheitliche Unionsmarkenrecht geregelt werden, da sie eng mit der Anwendung des materiellen Rechts zusammenhängen. Es entspricht im Übrigen ständiger Rechtsprechung, dass sich die Verteilung der Beweislast im Bereich der Unionsmarke nicht nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten richten kann, sondern dem Unionsrecht unterliegt. Würde diese Frage dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten unterliegen, könnte nämlich das Ziel eines einheitlichen Schutzes der Unionsmarke gefährdet werden [21].

47. Zum anderen werden das verlangte Beweismaß und die Beweisführung autonom durch das nationale Recht des Mitgliedstaats geregelt, dem das angerufene Gericht angehört. Denn es handelt sich um verfahrenstechnische Aspekte, die nach Art. 101 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, abgesehen von ausdrücklich in dieser Verordnung angesprochenen Aspekten, weiterhin dem nationalen Recht am Gerichtsstand unterliegen.

48. Bei der Anwendung der nationalen Regeln über das Beweismaß und die Beweisführung muss das angerufene Gericht jedoch darauf achten, dass das Ziel des einheitlichen Schutzes der Unionsmarke nicht gefährdet wird.

49. Ich weise darauf hin, dass die Erbringung des Nachweises dafür, dass die Verwechslungsgefahr geografisch begrenzt ist, erheblichen Aufwand erfordern kann, insbesondere dann, wenn es um ein anderes Land als das des Gerichtsstands geht. Nach den vorstehenden Ausführungen muss der Beklagte, um eine Begrenzung der territorialen Reichweite des Verbots zu erreichen, diesen Aspekt mittels einer speziellen Argumentation aufwerfen. Zudem kann ein Unionsmarkengericht, sofern die nationalen Verfahrensregeln dies vorsehen, vom Beklagten verlangen, einen konkreten Beweis zu erbringen, der es erlaubt, eine drohende Verletzung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten auszuschließen.

50. Im Licht all dieser Erwägungen ist eine Begrenzung der territorialen Reichweite des Verbots dann geboten, wenn der Beklagte eine spezielle Argumentation unterbreitet, die es erlaubt, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in einem oder mehreren Mitgliedstaaten auszuschließen, und gegebenenfalls den entsprechenden Beweis erbringt. Es ist daher nicht Sache eines auf der Grundlage von Art. 97 Abs. 1 bis 4 der Verordnung Nr. 207/2009 angerufenen Unionsmarkengerichts, von Amts wegen zu prüfen, ob für jeden einzelnen Mitgliedstaat Verwechslungsgefahr vorliegt.

Zur Wirksamkeit des Verbots

51. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich ein Unionsmarkengericht beim Erlass des Verbots insbesondere vergewissern muss, dass die getroffene Maßnahme wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden wird, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist [22].

52. Insoweit muss das Gericht dafür Sorge tragen, dass das Verbot der Fortsetzung von Handlungen, die eine Marke verletzen oder zu verletzen drohen – falls es mit einer territorialen Begrenzung verbunden ist –, im Hinblick auf die besonderen Umstände des Marktes wirksam bleibt.

21 — Vgl. in diesem Sinne Urteile vom 18. Oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, Rn. 73), und vom 22. März 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, Rn. 59).

22 — Vgl. Art. 3 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 2004, L 157, S. 45).

53. Als der Gerichtshof in Rn. 48 des Urteils DHL Express France [23] die Möglichkeit einer territorialen Begrenzung des Verbots in Betracht zog, stellte er auf die Bedingungen des Ausgangsfalls ab. Daraus lässt sich schließen, dass in bestimmten, durch verschiedene Bedingungen gekennzeichneten Fällen eine Begrenzung der territorialen Reichweite der Anordnung dem Ziel des einheitlichen Schutzes der Unionsmarke zuwiderliefe.

54. Dies könnte meines Erachtens dann der Fall sein, wenn in Anbetracht der Bedingungen des Marktes, auf dem die Beeinträchtigung eintritt – wie im vorliegenden Fall des Marktes über das Internet vertriebener Software –, davon auszugehen ist, dass die Beeinträchtigung das gesamte Gebiet der Union betrifft.

55. Daher muss das angerufene Unionsmarkengericht beim Erlass eines Verbots auch die Modalitäten der Vermarktung der betreffenden Erzeugnisse berücksichtigen, wenn es darüber entscheidet, ob die Begrenzung der territorialen Reichweite des Verbots ihm seine Wirksamkeit zu nehmen droht.

Ergebnis

56. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die vom Oberlandesgericht Düsseldorf zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten:

Der Umstand, dass eine Verwechslungsgefahr aus sprachlichen Gründen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten ausgeschlossen werden kann, vermag eine Begrenzung der territorialen Reichweite des von einem Unionsmarkengericht gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und Art. 102 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ausgesprochenen Verbots zu rechtfertigen.

Eine solche Begrenzung ist dann geboten, wenn der Beklagte eine spezielle Argumentation unterbreitet, die es erlaubt, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in einem oder mehreren Mitgliedstaaten auszuschließen, und gegebenenfalls den entsprechenden Beweis erbringt. Es ist nicht Sache des auf der Grundlage von Art. 97 Abs. 1 bis 4 der Verordnung Nr. 207/2009 angerufenen Unionsmarkengerichts, von Amts wegen zu prüfen, ob für jeden einzelnen Mitgliedstaat Verwechslungsgefahr vorliegt. Dieses Gericht muss zudem von einer Begrenzung der territorialen Reichweite des Verbots absehen, wenn eine solche Begrenzung dem Verbot seine Wirksamkeit zu nehmen droht.

23 — Urteil vom 12. April 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).