SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER vom 26. Oktober 2006 [1]

I — Einleitung

1. Der Oberste Patent- und Markensenat in Wien, das höchste für die Entscheidung über verschiedene Streitigkeiten auf dem Gebiet des Marken- und Patentrechts zuständige österreichische Verwaltungsorgan, hat dem Gerichtshof zwei Fragen zur Richtlinie 89/104/EWG zur Vorabentscheidung vorgelegt [2].

2. Bei dem Streit geht es um zwei Aspekte der Benutzungspflicht von Marken: einerseits den Beginn des Zeitraums, in dem diese Pflicht nach der Eintragung des Zeichens ausgesetzt ist, und andererseits die berechtigten Gründe dafür, die Marke für mehr als fünf Jahre unter Außerkraftsetzung des Rechts Dritter, die Löschung eines derart lange nicht benutzen Zeichens zu betreiben, nicht zu benutzen.

3. Die Entscheidung erfordert die erstmalige Auslegung bestimmter Begriffe in den Artikeln 10 Absatz 1 und 12 Absatz 1 der genannten Richtlinie. Da das vorlegende Organ zum ersten Mal im Rahmen des Artikels 234 EG um Rechtshilfe nachsucht und es nicht der österreichischen Gerichtsstruktur angehört, ist vor der materiellen Prüfung der Fragen zu untersuchen, ob es zur Einholung der Auslegungshilfe befugt ist.

II — Rechtlicher Rahmen

A — *Die Richtlinie 89/104/EWG*

4. Artikel 10 – Benutzung der Marke — Absatz 1 der Richtlinie bestimmt:

„1. Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

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

5. Zur Harmonisierung der Verfallsgründe der eingetragenen Zeichen bestimmt Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie:

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

B — *Das österreichische Markengesetz*

6. Gemäß § 33a Absatz 1 des Markenschutzgesetzes (MSchG) [3] kann jedermann die Löschung eines seit mindestens fünf Jahren in Österreich registrierten oder gemäß § 2 Absatz 2 MSchG in diesem Staat Schutz genießenden Zeichens beantragen, soweit dieses für die Waren oder Dienstleistungen, für die es eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung innerhalb des Staates weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten kennzeichenmäßig benutzt wurde (§ 10a MSchG), es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann.

7. § 2 Absatz 2 MSchG dehnt seine Geltung im Wege der Analogie auf Markenrechte, die für das Gebiet Österreichs auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erworben wurden, aus.

8. Nach Auffassung des vorlegenden Organs ergibt sich daher aus § 33a Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 MSchG für in Österreich geschützte internationale Zeichen, dass die Fünfjahresfrist mit Schutzdauerbeginn zu laufen beginnt.

C — *Völkerrecht*

9. Unter den für das Vorabentscheidungsersuchen relevanten multilateralen Verträgen

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl 1970/260, letzte Änderung in BGBl I 2005/151.

finden sich das Pariser Verbandsübereinkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkommen) [4], das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Abkommen) [5] und das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) [6].

10. Artikel 5 C Absatz 1 der Pariser Verbandsübereinkunft bestimmt:

„Ist in einem Land der Gebrauch der eingetragenen Marke vorgeschrieben, so darf die Eintragung erst nach Ablauf einer angemessenen Frist und nur dann für ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt."

11. Das Madrider Abkommen legt in Artikel 4 den Grundsatz der Gleichheit beim Schutz der internationalen und der nationalen Marken in den Ländern, in denen die Registrierung über das Internationale Büro beantragt wird, fest. Artikel 5 räumt den nationalen Behörden das Recht ein, diesen Schutz nach den im Pariser Verbandsübereinkommen anwendbaren Bedingungen innerhalb der von ihrem Landesgesetz vorgesehenen Frist, die nicht länger als ein Jahr betragen darf (Absatz 2), zu verweigern (Absatz 1).

12. Artikel 19 TRIPS schließlich nimmt folgendermaßen auf das Erfordernis der Benutzung Bezug:

„1. Wenn die Benutzung für die Aufrechterhaltung einer Eintragung vorausgesetzt wird, darf die Eintragung erst nach einem ununterbrochenen Zeitraum der Nichtbenutzung von mindestens drei Jahren gelöscht werden, sofern der Inhaber der Marke nicht auf das Vorhandensein von Hindernissen für eine solche Benutzung gestützte triftige Gründe nachweist. Umstände, die unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und die ein Hindernis für die Benutzung der Marke bilden, wie zum Beispiel Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen für durch die Marke geschützte Waren oder Dienstleistungen, werden als triftige Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt."

III — Ausgangsverfahren und Vorabentscheidungsfragen

13. Lidl betreibt seit 1973 in Deutschland eine Supermarktkette und vertreibt aus-

4 — Unterzeichnet in Paris am 20. März 1883, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, geändert am 28. September 1979.

5 — Unterzeichnet in Madrid am 14. April 1891, aktuelle Fassung nach der Revision in Stockholm am 14. Juli 1967 und mit den Änderungen vom 28. September 1979.

6 — Die multilaterale Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986–1994) — Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), abgeschlossen in Marrakesch am 15. April 1994 — Anhang 1C — Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 336, S. 214).

schließlich in ihren Selbstbedienungsläden mit der Marke „Le Chef DE CUISINE" versehene Fertiggerichte. Sie ist Inhaberin dieses aus Bild- und Wortbestandteilen zusammengesetzten, für die Klassen 29 und 30 des Abkommens von Nizza [7] eingetragenen Zeichens, das seit dem 8. Juli 1993 in Deutschland und seit dem 12. Oktober 1993 in Österreich geschützt ist, dort allerdings als internationales Zeichen. Die Veröffentlichung im internationalen Register enthält den Vermerk

„Tag der Eintragung gemäß Regel 17.1 der Ausführungsordnung vom 22. April 1988: 2. Dezember 1993" [8].

14. Lidl eröffnete ihr erstes Geschäft in Österreich am 5. November 1998, nachdem sie die Gestaltung der Produkte unternehmensintern vorbesprochen und mit ihren Lieferanten abgestimmt sowie bereits gelieferte Lebensmittel gelagert hatte.

15. Am 13. Oktober 1998 beantragte Herr Häupl, die Marke gemäß § 33a MSchG wegen Nichtgebrauchs für das Gebiet Österreichs zu löschen, da die Fünfjahresfrist mit Schutzdauerbeginn am 12. Oktober 1993 zu laufen begonnen habe. Er brachte vor, Lidl habe die streitige Marke innerhalb dieser Frist in Österreich nicht benutzt.

16. Lidl beantragte, den Löschungsantrag abzuweisen, da die Berechnung der Fünfjahresfrist am 2. Dezember 1993 begonnen habe, so dass sie erst am 2. Dezember 1998 geendet habe. Sie wies auch darauf hin, dass sie zu diesem Zeitpunkt mit der fraglichen Marke versehene Produkte in ihrem ersten österreichischen Supermarkt zum Verkauf angeboten habe. Darüber hinaus habe sie schon seit 1994 eine Ausdehnung ihrer Geschäfte auf Österreich geplant. Die Eröffnung neuer Märkte habe sich aber durch „bürokratische Hindernisse" verzögert.

17. Die Nichtigkeitsabteilung des nationalen Patent- und Markenamts erklärte das in Rede stehende Zeichen mit Wirkung vom 12. Oktober 1998 für unwirksam.

18. Lidl focht diese Entscheidung vor dem Obersten Patent- und Markensenat an, der angesichts seiner Zweifel hinsichtlich der Auslegung der nationalen Regelung gegenüber der gemeinschaftsrechtlichen beschloss, gemäß Artikel 234 EG dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften folgende Vorabentscheidungsfragen zu stellen:

1. Ist Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen, dass

7 — Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, revidiert und geändert.

8 — Im Original französisch.

mit „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens" der Beginn der Schutzdauer gemeint ist?

2. Ist Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke vorliegen, wenn sich die Umsetzung der vom Markeninhaber verfolgten Unternehmensstrategie durch unternehmensexterne Gründe verzögert, oder ist der Markeninhaber gehalten, seine Unternehmensstrategie zu ändern, um die Marke rechtzeitig nutzen zu können?

IV — Das Verfahren vor dem Gerichtshof

19. Das Vorabentscheidungsersuchen ist am 10. Juni 2005 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen

20. Innerhalb der Frist des Artikels 23 der Satzung des Gerichtshofes haben Herr Häupl, Lidl, die französische und die österreichische Regierung sowie die Kommission schriftliche Erklärungen eingereicht. In der mündlichen Verhandlung vom 21. September 2006 haben alle Beteiligten mit Ausnahme der österreichischen Regierung mündliche Ausführungen gemacht.

V — Untersuchung der Vorlagefragen

A — *Vorab: Zulässigkeit*

21. In den schriftlichen Erklärungen wurde die Zulässigkeit der von dem Obersten Patent- und Markensenat gestellten Fragen nicht angezweifelt. Da er jedoch zum ersten Mal von Artikel 234 EG Gebrauch macht, erscheint es angebracht, von Amts wegen zu untersuchen, ob er die Merkmale eines „Gerichts" im Sinne dieser Vorschrift aufweist.

22. In früheren Schlussanträgen [9] habe ich die unzureichende Präzisierung des Begriffes Gericht im Sinne des Artikels 234 EG in den Urteilen des Gerichtshofes hervorgehoben und vorgeschlagen, unter diesen Begriff diejenigen Einrichtungen zu fassen, die Teil der jeweiligen nationalen Gerichtsbarkeit sind, sowie diejenigen, die zwar nicht zur Gerichtsbarkeit gehören, aber deren Entscheidungen unanfechtbar sind [10], und in diesem Fall die in seiner Rechtsprechung und der Rechtsprechung des Gerichtshofes in Straßburg ausgearbeiteten Kriterien, insbesondere die der Unabhängigkeit und des kontradiktorischen Verfahrens, rigoros anzuwenden [11].

9 — Schlussanträge vom 28. Juni 2001 in der Rechtssache C-17/00 (De Coster, Slg. 2001, I-9445), in der am 29. November 2001 das Urteil erging.

10 — Nrn. 83 ff. der in Fußnote 9 zitierten Schlussanträge.

11 — Nr. 89 der Schlussanträge in der Rechtssache De Coster.

23. Auch in anderen Schlussanträgen [12] habe ich die jüngere Tendenz der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu einer engeren Auslegung der beschreibenden Merkmale dieser Einrichtungen hervorgehoben, insbesondere in Bezug auf das Kriterium der Unabhängigkeit [13], die meiner Ansicht eher entspricht, und in diesem Zusammenhang angeregt, diese Entwicklung bei den weiteren Merkmalen fortzuführen.

24. Der Oberste Patent- und Markensenat gehört nicht der österreichischen Gerichtsorganisation, sondern der Kategorie der „weisungsfreien Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag" [14] an, auf die Artikel 133 Ziffer 4 des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes (B-VG) Bezug nimmt und zu denen der Gerichtshof bei früheren Gelegenheiten Stellung genommen hat [15], so dass eine detaillierte Untersuchung der Kriterien, die ihm den Zugang zur Vorlagefrage ermöglicht, unabdingbar ist.

25. An seiner gesetzlichen Grundlage besteht kein Zweifel, da er in den §§ 74 und 75 des österreichischen Patentgesetzes (PatG) [16] genannt und seine Funktionsweise in § 140 geregelt ist, der auf die Vorschriften über das Verfahren in Patentsachen verweist (§§ 113 bis 127 und §§ 129 bis 136 PatG).

26. Sein ständiger Charakter lässt sich aus der Formulierung des § 70 Absatz 2 Satz 2 PatG ableiten, wonach er ohne zeitliche Begrenzung für die Entscheidung über die Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung des österreichischen Patent- und Markenamts zuständig ist.

27. Aus dieser Bestimmung ergibt sich auch sein obligatorischer Charakter, denn seine Funktionen stellen nicht nur eine bloße Option dar, wie das Anrufen von Schiedsorganen [17], sondern die einzige gesetzlich

12 — Schlussanträge in der Rechtssache C-259/04 (Emanuel, Urteil vom 30. März 2006, Slg. 2006, I-3089, Randnr. 26).

13 — Urteile vom 30. Mai 2002 in der Rechtssache C-516/99 (Schmid, Slg. 2002, I-4573) mit den Schlussanträgen von Tizzano und vom 31. Mai 2005 in der Rechtssache C-53/03 (Syfait u. a., Slg. 2005, I-4609), in dem das Vorabentscheidungsersuchen der griechischen Wettbewerbskommission (Epitropi Antagonismou) wegen ihrer fehlenden Unabhängigkeit für unzulässig erklärt wurde, da sie der Aufsicht des griechischen Entwicklungsministers untersteht.

14 — [Betrifft die spanische Fassung.]

15 — Urteile vom 15. Januar 1998 in der Rechtssache C-44/96 (Mannesmann Anlagebau Austria u. a., Slg. 1998, I-73) in Bezug auf das Bundesvergabeamt, vom 4. Februar 1999 in der Rechtssache C-103/97 (Köllensperger und Atzwanger, Slg. 1999, I-551) in Bezug auf das Tiroler Landesvergabeamt, und vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-92/00 (HI, Slg. 2002, I-5553) zum Vergabekontrollsenat des Landes Wien. In diesen Entscheidungen bejahte der Gerichtshof die Fähigkeit der genannten Einrichtungen, von dem Rechtshilfemechanismus des Artikels 234 EG Gebrauch zu machen. Diese Auffassung vertrat er hingegen nicht in Bezug auf den Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland in dem Urteil vom 30. Mai 2002 in der Rechtssache C-516/99 (Schmid, Randnrn. 36 bis 44).

16 — BGBl 1970/259, zuletzt geändert durch BGBl I 2006/96.

17 — Urteil vom 23. März 1982 in der Rechtssache 102/81 (Nordsee, Slg. 1982, 1095, Randnrn. 7 ff.).

vorgesehene Möglichkeit der Anfechtung einer Entscheidung des nationalen Patent- und Markenamts [18].

28. Ebenso wenig besteht Raum für Zweifel an seiner Unabhängigkeit, da § 74 Absatz 9 PatG diese Eigenschaft sowie die vollständige Freiheit der Mitglieder des Obersten Patent- und Markensenats von jeder Weisung, die ihnen erteilt werden könnte, hervorhebt. Darüber hinaus legen die Absätze 6 und 7 die Dauer des Amts sowie die Gründe für sein Erlöschen in außerordentlichen Fällen wie der Beschränkung der Handlungsfähigkeit, dem Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft oder der Verurteilung wegen strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe fest.

29. Aus all diesen Bestimmungen des Patengesetzes geht eindeutig hervor, dass die in Rede stehende Einrichtung Rechtsnormen anwendet und ein streitiges Verfahren gemäß den nach § 140 Absatz 2 PatG anzuwendenden §§ 113 bis 127 und §§ 129 bis 136 PatG durchführt.

30. Er übt auch gemäß Artikel 133 Ziffer 4 des B-VG letztinstanzliche Funktionen aus [19], und seine Entscheidungen haben Rechtsprechungscharakter im Sinne der Auslegung dieses Begriffes durch den Gerichtshof [20].

31. Demnach erfüllt der Oberste Patent- und Markensenat die Voraussetzungen, die die Rechtsprechung des Gerichtshofes an ein nationales Gericht stellt [21], damit es von dem Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 234 EG Gebrauch machen kann, und es steht der Prüfung der Fragen, die er dem Gerichtshof vorgelegt hat, nichts entgegen. Diese Ansicht wird von der österreichischen Lehre mehrheitlich geteilt [22].

B — *Die materielle Prüfung der Vorlagefragen*

32. Aus der Formulierung der beiden Vorlagefragen ist zu ersehen, dass die zweite

18 — Artikel 133 B-VG beantwortet die Frage, ob der Verwaltungsgerichtshof befugt ist, über Streitigkeiten auf denselben Rechtsgebieten wie das vorlegende Organ zu entscheiden; diesen Zweifel riefen seine Befugnisse auf dem Gebiet der Eintragung oder der Erteilung eines Markenrechts hervor. Die Lehre hat diese umfassende Zuweisung von Befugnissen an verschiedene Rechtsprechungsorgane innerhalb desselben Rechtsgebiets kritisiert: Beetz, R., Artikel 39, in dem Gemeinschaftswerk *Markenschutz — Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, unter der Leitung von Guido Kucsko, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2006, S. 660.

19 — Ich weise darauf hin, dass, wie ich in den Schlussanträgen in der Rechtssache De Coster ausführe, für die Anwendbarkeit von Artikel 234 EG der Umstand, dass gegen die Entscheidung kein Rechtsmittel gegeben ist, fundamentale Bedeutung gewinnt, denn wenn man die Ansicht vertritt, dass das fragliche Organ nicht in das österreichische Gerichtssystem integriert ist, wird es durch die fehlende Möglichkeit der Anfechtung seiner Entscheidungen mit Ausnahme der nur in Ausnahmefällen gegebener Möglichkeit, sie vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen, in die Lage versetzt, von dem Vorabentscheidungsverfahren Gebrauch zu machen.

20 — Im Urteil vom 19. Oktober 1995 in der Rechtssache C-111/94 (Job Centre, Slg. 1995, I-3361, Randnr. 9) werden von diesem Begriff die Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ausgeschlossen, im Urteil vom 15. Januar 2002 in der Rechtssache C-182/00 (Lutz u. a., Slg. 2002, I-547, Randnrn. 15 und 16) die Führung des Handelsregisters durch die deutschen Gerichte und im Urteil vom 14. Juni 2001 in der Rechtssache C-178/99 (Salzmann, Slg. 2001, I-4421) die von bestimmten österreichischen Gerichten wahrgenommenen Funktionen auf dem Gebiet des Grundbuchwesens.

21 — Urteile vom 17. September 1997 in der Rechtssache C-54/96 (Dorsch Consult Ingenieursgesellschaf, Slg. 1997, I-4961, Randnr. 23 sowie die dort zitierte Rechtsprechung) und vom 30. Mai 2002 (Schmid, zuvor zitiert, Randnr. 34).

22 — Hakenberg, W./Stix-Hackl, Ch., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, 2. Aufl., Wien, 2000, S. 120; auch Beetz, R., S. 664, stellt ohne Einschränkungen fest, dass der Oberste Patent- und Markensenat als Gericht im Sinne von 234 EG zu betrachten ist.

gegenüber der ersten subsidiär ist, zumindest im Rahmen des Sachverhalts des Ausgangsrechtsstreits, denn es besteht die Möglichkeit, dass die vorgeschlagene Auslegung des Artikels 10 Absatz 2 der Richtlinie die Kontroverse zugunsten des Inhabers des streitigen Markenrechts löst. In diesem Fall wäre die Suche nach Rechtfertigungsgründen für die Nichtbenutzung des Zeichens im Rahmen des Artikels 12 gegenstandslos.

35. Es ist jedoch angebracht, die Sache wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, die tatsächliche Dimension des Streits zu nuancieren und die Verwirrung von Begriffen zu unterbinden, die zwar ähnlich erscheinen mögen, aber nicht notwendigerweise miteinander übereinstimmen, wie ich im Folgenden anhand von zwei Überlegungen nachzuweisen versuchen werde: der Reichweite der Vereinheitlichung der gesetzlichen Regelungen durch die Richtlinie über die Marken und der Natur der Pflicht zur Benutzung der registrierten Zeichen.

1. Untersuchung des Artikels 10 Absatz 1 der Richtlinie

i) Reichweite der Angleichung auf dem Gebiet der Marken

33. Wenn auch eine internationale Marke in Rede steht, richte ich meine Untersuchung strikt *gemeinschaftsrechtlich* aus, um an die sich aus der Eintragung im Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) möglicherweise ergebenden Probleme herangehen zu können.

36. In der dritten Begründungserwägung der Richtlinie kommt der Wille zum Ausdruck, die Markenrechte der Mitgliedstaaten nicht vollständig anzugleichen, sondern die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu beschränken, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken.

a) Bedeutung des Begriffes „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens"

34. In den in diesem Vorabentscheidungsverfahren eingereichten Erklärungen hat sich die Diskussion zum großen Teil auf die Übereinstimmung zwischen dem genannten Streitgegenstand und dem Beginn des Markenschutzes konzentriert, zweifelsohne aufgrund dessen, dass das vorlegende Gericht in seinem Vorabentscheidungsersuchen sich im Sinne einer solchen Übereinstimmung positioniert hat.

37. So werden ausführlich die Eignung der Zeichen, eine Marke zu sein und registriert werden zu können (Artikel 2, 3 und 4), die Rechte aus der Eintragung und ihre Grenzen (Artikel 5 bis 9), die Pflicht zur Benutzung der Marke in all ihren Aspekten (Artikel 10, 11 und 12), einige besondere Fälle der Zurückweisung, der Ungültigkeit oder des Verfalls (Artikel 13 und 14) und bestimmte Arten von Marken (Artikel 15) geregelt.

38. Als Folge dieser Beschränkung auf bestimmte Bereiche steht es den Mitgliedstaaten in einem weiten Spektrum von Bereichen nach der fünften Begründungserwägung weiterhin frei, Bestimmungen über die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen; es steht ihnen beispielsweise zu, die Form der Verfahren für die Eintragung und die Ungültigerklärung festzulegen, zu bestimmen, ob ältere Rechte im Eintragungsverfahren oder im Verfahren zur Ungültigerklärung oder in beiden Verfahren geltend gemacht werden müssen, und — wenn ältere Rechte im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden können — ein Widerspruchsverfahren oder eine Prüfung von Amts wegen oder beides vorzusehen. Die Mitgliedstaaten können weiterhin festlegen, welche Rechtswirkung dem Verfall oder der Ungültigerklärung einer Marke zukommt.

39. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Behandlung all dieser Angelegenheiten in den nationalen Regelungen erhebliche Unterschiede aufweist; dies erklärt die Unterschiede zwischen den Lösungsvorschlägen der an diesem Vorabentscheidungsverfahren Beteiligten, die in höchstem Maß von den Eigenheiten ihrer eigenen Rechtsordnung beeinflusst waren.

40. Fasst man die Ansammlung von Regelungen unter starker Vereinfachung unter dem Gesichtspunkt der Eintragung der Marke zusammen, lassen sich mindestens drei Modelle feststellen: die Systeme, in denen die Eintragung im Register noch vor der Prüfung der absoluten und relativen Eintragungshindernisse erfolgt, diejenigen, die sie zwischen diese Prüfungen einschieben, und die, die abwarten, bis diese Feststellungen abgeschlossen sind, bevor die geeigneten Zeichen eingetragen werden. Das letztgenannte System ist in Europa am weitesten verbreitet.

41. Die dem Gerichtshof unterbreiteten Vorschläge verknüpfen häufig den Beginn der Frist für die Benutzung der Marke mit dem Zeitpunkt, zu dem ihr Eigentümer eine endgültig unbestrittene Inhaberschaft erlangt hat, d. h., keinen Verlust aufgrund von Einwänden Dritter oder des nationalen Amts selbst mehr besorgen muss. Sie kommen nur zu dem Ergebnis, dass die Pflicht zur Benutzung des Zeichens erst besteht, wenn sämtliche Zweifel beseitigt sind, die seine Eintragung in das Register in Frage stellten.

42. Indem sie den „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens" mit dem „Beginn der Schutzdauer" in Verbindung bringt, führt die Formulierung der Vorlagefrage die Diskussion jedoch in die Irre.

43. Meiner Ansicht nach gelangt man zum zutreffenden Verständnis des zu untersuchenden Begriffes, wenn man den Willen des Gesetzgebers der Vorschrift anhand der folgenden Empfehlungen feststellt.

44. Erstens geht der Text gerade von der Unterschiedlichkeit der Systeme in den Ländern der Union aus, um an dem charakteristischsten gemeinsamen Element anzuknüpfen: der Universalität des Eintragungsverfahrens der Zeichen, das immer — sofern die Marke genehmigt wird — mit deren Eintragung aufgrund einer Entscheidung des zuständigen Markenamts endet, die mit dem vorgeschriebenen Datum versehen ist und normalerweise von der Mitteilung an den Anmelder und der unerlässlichen Veröffentlichung begleitet wird.

45. Zweitens bestimmt die Richtlinie den Zeitpunkt, zu dem das Eintragungsverfahren beendet ist, im Wesentlichen, nicht starr, da sie die Verteilung der Zuständigkeiten, auf die in der fünften Begründungserwägung Bezug genommen wird, skrupulös respektiert. Es ist daher Sache der Mitgliedstaaten, das Ende des Eintragungsverfahrens in ihren Markenämtern festzulegen und klarzustellen, ob es vor oder nach der Prüfung der relativen Eintragungshindernisse eintritt oder auch die Veröffentlichung umfasst.

46. Drittens hat die Richtlinie im Bewusstsein der Unterschiedlichkeit der nationalen Bestimmungen die unbestrittene Inhaberschaft an der Marke nicht als Bezugpunkt für den Beginn der Verjährung des Zeichens gewählt; anderenfalls hätte sie nichts angeglichen, da sich der Beginn der Pflicht zur Benutzung der Marke je nach Rechtssystem bis zur Beendigung aller Widerspruchsverfahren hinauszögern oder auch auf den Zeitpunkt der Anmeldung zurückbezogen werden könnte, sofern die nationale Regelung diese rechtliche Fiktion vorsieht.

47. Die Richtlinie beschäftigt sich jedoch nicht mit dem genauen Zeitpunkt, in dem das Eintragungsverfahren als abgeschlossen gilt — seine Festlegung ist Aufgabe des nationalen Gesetzgebers –, da zwischen den denkbaren Verfahrensabschnitten (die Eintragung, die Zustellung an den Antragsteller und die Veröffentlichung) niemals ein Zeitraum liegen wird, der so ausgedehnt ist, dass er die Rechtssicherheit oder den Harmonisierungszweck des Gemeinschaftsakts gefährden könnte.

48. Diese Ausführungen sind besser zu verstehen, wenn man die genaue Bedeutung der Benutzungspflicht der Marke untersucht.

ii) Die Benutzungspflicht

49. Es sollte klargestellt werden, was unter Benutzungspflicht zu verstehen ist, da die Richtlinie 89/104 einen Karenzzeitraum vorsieht, in dessen Verlauf der Inhaber des Zeichens mit seiner kommerziellen Benut-

zung beginnen muss, da ihm anderenfalls wegen seiner Untätigkeit die Inhaberschaft streitig gemacht werden kann [23].

50. Unabhängig von den Unterschieden zwischen den jeweiligen nationalen Regelungen verfolgt dieses Rechtsinstitut in allen Rechtsordnungen dasselbe Ziel: die Angleichung der Zahl der eingetragenen Zeichen an die der benutzen Marken, die ihre wirtschaftliche Funktion auf dem Markt erfüllen [24], im Wege der Anpassung der Wirklichkeit der Register an die Wirklichkeit des Handelsverkehrs. Denn wie ich schon bei anderer Gelegenheit feststellte, handelt es sich bei der Registrierung von Marken nicht um eine bloße Hinterlegung von Zeichen, die man für den Fall, dass ein Ahnungsloser ihre Verwendung beabsichtigt, in der Hinterhand hält, um sie dann in zumindest spekulativer Absicht ins Spiel zu bringen. Vielmehr haben sie ein zutreffendes Abbild davon zu geben, dass die Unternehmen sie als Angaben zur Unterscheidung ihrer Waren und Dienstleistungen auf dem Markt verwenden. In den Ämtern für den Schutz gewerblichen Eigentums können nur solche Marken hinterlegt werden, die am Handelsverkehr teilnehmen [25].

51. Darüber hinaus soll diese Pflicht Dritten die Eintragung ermöglichen [26], wie sich aus dem Text der Richtlinie ergibt, die verhindert, dass ein eingetragenes, aber mehr als fünf Jahre nicht benutztes Zeichen als Ungültigkeitsgrund oder Eintragungshindernis für eine andere identische oder ähnliche Marke geltend gemacht wird (Artikel 11 Absätze 1 und 2).

52. Auch in der achten Begründungserwägung der Richtlinie kommen beide Zielsetzungen zum Ausdruck, wenn es heißt: „Um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, muss verlangt werden, dass eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen."

53. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Benutzungspflicht juristisch aus zwei Seiten besteht: Einerseits trifft den neuen Inhaber eines geistigen Eigentumsrechts dieser Art eine kraft Gesetzes auferlegte Pflicht; andererseits haben Dritte Befugnisse und Rechte für den Fall, dass diese Pflicht nicht erfüllt wird.

54. Im Licht dieser dualen Rechtsnatur fällt die Einsicht nicht schwer, dass der Zeitpunkt, in dem das Eintragungsverfahren endet, derjenige ist, der den Interessen beider

23 — Für die deutsche Gesetzgebung weist Bous, U., § 25 Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung, in Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Verlag C.F. Müller, Heidelberg, 2003, S. 370, auf die mögliche Verwechslung hin.

24 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Verlag C. H. Beck, 3. Aufl., München, 2001, S. 1191.

25 — Nr. 42 meiner Schlussanträge in der Rechtssache C-40/01, in der am 11. März 2003 das Urteil erging (Ansul, Slg. 2003, I-2439). Ebenso Randnr. 36 des Urteils.

26 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, S. 454.

Seiten am besten gerecht wird. Da er mit Beweiskraft im Register vermerkt ist, ist der Inhaber des geistigen Eigentums in der Lage, die Frist zu berechnen und seine Handelsstrategie zu planen. Hingegen würde die Anknüpfung der Bestimmung dieses Zeitpunkts an die Zufälligkeiten der Widersprüche von Wettbewerbern — so wie es die Systeme vorsehen, in denen die relativen Eintragungshindernisse erst nach der Eintragung geklärt werden — zu einer zu großen Unsicherheit in Bezug auf den Zeitpunkt des Pflichtbeginns nicht nur für den Inhaber und den Widersprechenden, sondern insbesondere für an dem Streit nicht beteiligte Dritte führen.

55. Ähnliche Nachteile entstehen, wenn man kraft Fiktion, die den Abschluss des Verfahrens an den Schutzbeginn knüpft, so wie es die Rechtsordnungen vorsehen, die sich dieses juristischen Kniffs bedienen, um den Inhaber rückwirkend seit der Anmeldung zu schützen. In diesem Fall wird die ernsthafte Benutzung des Zeichens seit der bloßen Anmeldung bei dem nationalen Amt für geistiges Eigentum verlangt. Diese Lösung ist angreifbar, denn einerseits erlegt sie jemandem, der keine Rechtsinhaberschaft hat, eine Pflicht auf, und andererseits verkürzt sie seine Karenzzeit von fünf Jahren aufgrund der bloßen Tatsache, dass er ein Recht des geistigen Eigentums erhalten hat, ohne dass er die Dauer des Verfahrens, durch das eine solche Monopolstellung gewährt wird, kontrollieren könnte.

56. Deshalb gewährleistet der Zeitpunkt, in dem das Eintragungsverfahren endet, wegen seines objektiven und von allen Beteiligten leicht zu überprüfenden Charakters die unverzichtbare Rechtssicherheit am besten. Er ist daher zu der für die Berechnung der Fünfjahresfrist, binnen derer der Benutzungspflicht nachzukommen ist, geeignetste Zeitpunkt; darüber hinaus fällt dieser Zeitpunkt in der Regel mit dem Eintragungsakt zusammen, dessen Mitteilung den Beginn dieser Pflicht des Markeninhabers anzeigt, auch wenn er nicht notwendig an den Beginn der unbestrittenen Ausübung des erworbenen Markenrechts geknüpft ist.

57. Nachdem das Gemeinschaftsrecht ausgelegt wurde, sind nunmehr die Auswirkungen der internationalen Marke auf diese Überlegungen zu untersuchen.

b) Die internationale Marke

58. Weder das Madrider Abkommen noch der Vertrag, dessen Ausführung es unterstützen soll, die Pariser Verbandsübereinkunft, regeln die Benutzungspflicht. Im Madrider Abkommen fehlt es an einer diesbezüglichen Regelung, während Artikel 5 C Absatz 1 der Pariser Verbandsübereinkunft von den Vertragsstaaten verlangt, diese Pflicht vom Ablauf einer „angemessenen" Frist und einer möglichen Rechtfertigung des Beteiligten für seine Untätigkeit abhängig zu machen. Es gibt jedoch keine Bestimmung hinsichtlich des Zeitpunkts, in dem der Lauf dieser Frist beginnen muss, so dass, da das nationale Recht heranzuziehen ist, auch das Gemeinschaftsrecht und damit die Richtlinie 89/104 relevant wird.

59. Es sollten jedoch keine voreiligen Schlüsse gezogen werden, denn das Madrider Abkommen regelt ein Eintragungssystem, dessen wesentlichen Merkmale es wert sind, hervorgehoben zu werden [27].

60. Durch diesen weltumspannenden Mechanismus wird Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, mit einem einzigen Eintragungsakt den Schutz der Marke des Herkunftslandes in allen Vertragsstaaten zu erhalten, die sie bestimmen. Der Schutz der eingetragenen Zeichen am Sitz des WIPO in Genf wird durch das Territorialitäts- und das Gleichbehandlungsprinzip bestimmt, so dass die Marken, für die die Ausdehnung auf andere Vertragsländer begehrt wird, dort ebenso geschützt sind, als wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden wären [28].

61. Das Antragsformular ist bei der Behörde des Ursprungslandes des Zeichens, das als internationale Marke eingetragen werden soll, einzureichen [29]. Diese nimmt sodann eine summarische Prüfung der von dem Beteiligten eingereichten Unterlagen vor, um sich insbesondere zu versichern, dass das Zeichen im nationalen Register zugunsten des Antragstellers und für die auf dem Formular angegebenen Waren und Dienstleistungen eingetragen ist; darüber hinaus prüft sie die Berechtigung des Antragstellers, die Formrichtigkeit der Anmeldung und die Beibringung der erforderlichen Unterlagen [30].

62. Nach Eingang der Akte prüft das Internationale Büro lediglich die formellen Voraussetzungen und die Einzahlung der Gebühren nach dem Madrider Abkommen und seiner Ausführungsordnung [31]. Liegen die Voraussetzungen vor, nimmt es die Eintragung im Internationalen Register vor. Das Internationale Büro prüft aber nicht, ob die Marke, deren Eintragung beantragt wird, in den angegebenen Vertragsländern geschützt werden kann; diese Prüfung nehmen diese Länder [32] spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Registrierung der Marke [33] vor.

63. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die internationale Marke die Eintragungspflicht in jedem Land, in der ein Zeichen geschützt werden soll, durch ein

27 — Ich beziehe mich ausschließlich auf das Madrider Abkommen und nicht auf sein ebenfalls am 27. Juni 1989 in Madrid unterzeichnetes Protokoll, das trotz seiner Bezeichnung einen neuen internationalen Vertrag darstellt, wenngleich sein Inhalt dem des Abkommens sehr ähnlich ist. Durch den zweiten der genannten Verträge konnten einige Länder gewonnen werden, die dem Abkommen fehlende Flexibilität vorwarfen, da es nicht die Möglichkeit vorsah, im Internationalen Register Marken einzutragen, die in den nationalen Ämtern hinterlegt waren. Das Protokoll trat am 1. Dezember 1995 in Kraft. Fezer, K.-H., S. 2027 ff.

28 — So Artikel 4 Absatz 1 des Madrider Abkommens.

29 — Artikel 3 Absatz 1 des Madrider Abkommens.

30 — Eine ausführlichere Darstellung findet sich in Botana Agra, J. M., Las marcas internacionales, in Navarro Chinchilla, J. J. und Vázquez García, R. J. (Koordinatoren), *Estudios sobre marcas*, Ed. Comares, Granada, 1995, S. 37 ff.

31 — Derzeit gibt es eine Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (in Kraft seit 1. April 2004); sie kann unter http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm. eingesehen werden.

32 — Artikel 5 Absatz 1 des Madrider Abkommens.

33 — Artikel 5 Absatz 2 des Madrider Abkommens.

einziges Gesuch bei dem Internationalen Büro in Genf ersetzt und dadurch den Inhabern dieser Rechte des geistigen Eigentums eine geeignete Hilfe bietet, sich vor gesetzwidrigen Angriffen unlauterer Wettbewerber oder kriegerischen Piraten jenseits der Grenzen zu schützen.

64. Zur Beantwortung der Vorlagefrage ist das Datum der internationalen Registrierung festzustellen.

65. Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Abkommens stellt eine Reihe von subsidiär anzuwendenden Regelungen zur Bestimmung des Datums der Registrierung auf. Maßgebend ist: grundsätzlich das Datum des Eingangs des Gesuchs im Internationalen Büro; ausnahmsweise das Datum des Gesuchs um internationale Registrierung im Ursprungsland, sofern das Gesuch beim Internationalen Büro innerhalb von zwei Monaten nach diesem Zeitpunkt eingegangen ist; bei Mängeln das Datum, an dem alle Mängel des internationalen Gesuchs behoben sind [34].

66. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich nicht nur, dass die Benutzungspflicht weiterhin der nationalen Regelung unterliegt, die in der Europäischen Gemeinschaft in der bereits dargestellten Form teilweise harmonisiert ist, sondern auch, dass die Marke ab dem Datum der internationalen Registrierung geschützt ist, wenn auch vorbehaltlich des Ablaufs der Jahresfrist, die den in dem jeweiligen Gesuch angegebenen Vertragsstaaten zur Verweigerung des für ihr Gebiet begehrten Schutzes eingeräumt wird, was zeigt, wie wenig zu erwarten ist, dass sich das Eintragungsdatum und das Datum des Beginns der umfänglichen Ausübung dieser Art von geistigem Eigentum decken. Da die Eintragung des geschützten Zeichens im Internationalen Büro darüber hinaus nach dem Wortlaut des Artikels 4bis des Madrider Abkommens „an die Stelle" der nationalen Eintragung tritt, ohne dass ein tatsächlicher Eintragungsakt der internationalen Marke bei den nationalen Ämtern stattfindet, die lediglich eine Mitteilung erhalten, besteht die einzig beweiskräftige Art und Weise der Feststellung des Abschlusses des internationalen Eintragungsverfahrens darin, dem Datum der Eintragung bei dem internationalen Büro diese Eigenschaft zuzuerkennen.

67. Dieser Zeitpunkt fällt mit dem Beginn der Gnadenfrist hinsichtlich der Benutzungspflicht nach der Richtlinie zusammen. Das offensichtliche Bemühen der internationalen Regelung um Angleichung des nationalen und des internationalen Datums spricht ebenfalls für die von mir vorgeschlagene Lösung, denn würde man den Vorschlägen in den schriftlichen Erklärungen folgen, die in diesem Vorabentscheidungsverfahren eingereicht wurden, und die darauf gerichtet sind, den Lauf der Frist nicht beginnen zu lassen, bevor der Schutz unumstritten ist, käme es zu einem bedauerlichen Auseinanderfallen des Zeitpunkts, in dem die Rückrechnung der Benutzungspflicht der Marke beginnt: einmal hinge er von den nationalen Bestimmungen ab, insbesondere,

34 — Regel 15 Absatz 1 der Ausführungsordnung.

wenn relative Eintragungshindernisse angenommen werden, und ein anderes Mal davon, dass über die Widersprüche Dritter gegen internationale Marken entschieden wird, was zu einem Aufschieben der streitigen Frist auf einen sehr unsicheren Zeitpunkt führen würde.

68. Überdies ist die herausragende Rolle des Datums der internationalen Registrierung hervorzuheben [35], denn es ist entscheidend für die Berechnung der Frist für die Schutzverweigerung durch die Vertragsländer [36], für den Beginn der Rechtswirkungen der Registrierung [37] oder des Gesuchs um territoriale Ausdehnung des Schutzes [38], für die Dauer und die Unabhängigkeit [39] und für ihre Erneuerung [40]. Da es in so vielen Fällen als Bezugspunkt dient, erscheint es sachgerecht, dass es diese Stellung auch in Bezug auf den Beginn der Benutzungspflicht einnimmt.

69. Im Hinblick auf das Befremden, das eine mögliche Verweigerung der Eintragung in einem Vertragsstaat des Madrider Abkommens hervorruft, wenn die Marke bei dem Internationalen Büro hinterlegt wurde, sind zwei Klarstellungen angebracht: die eine hinsichtlich der absoluten Eintragungshindernisse, die im System dieses Abkommens als unwahrscheinlich vorausgesetzt werden, da sie im Ursprungsland des Zeichens anhand der Kriterien des Pariser Vertragsübereinkommens bereits geprüft wurden. Die andere hinsichtlich der relativen Eintragungshindernisse, bei denen von der Sorgfalt der Unternehmen ausgegangen wird, die vor Beantragung der internationalen Registrierung die Möglichkeit haben, ohne übermäßige Kosten die Zeichen ermitteln zu lassen, die geeignet sind, ihrer Marke in den Staaten, in denen sie den Schutz ihrer Marken begehren, entgegengehalten zu werden.

70. Ich bin daher davon überzeugt, dass sich auch bei den internationalen Marken der „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens" mit dem im Internationalen Büro in Genf vermerkten deckt.

71. Nach alledem bin ich der Meinung, dass die erste Frage des Obersten Patent- und Markensenats dahin zu beantworten ist, dass der Begriff „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens" in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 sich nicht auf den Beginn der Schutzdauer bezieht — mit dem er übereinstimmen kann —, sondern auf den Zeitpunkt, in dem die zuständige Behörde nach der nationalen Regelung — bzw. bei einer internationalen Marke das Internationale Büro — den Vorgang der Eintragung abschließt.

35 — Dieser wesentliche Umstand wird von Botana Agra, J. M., a. a. O., S. 38 ff., hervorgehoben.

36 — Artikel 5 Absatz 2 des Madrider Abkommens.

37 — Artikel 4 Absatz 1 des Madrider Abkommens.

38 — Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Abkommens.

39 — Artikel 6 Absatz 2 des Madrider Abkommens.

40 — Artikel 7 des Madrider Abkommens.

2. Auslegung von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104

72. In enger Verbindung mit der Benutzungspflicht steht der Verfall, der sich von ihr darin unterscheidet, dass seine Frist jederzeit beginnen kann, ohne mit dem Abschluss eines Verfahrens in Bezug zu stehen. Wenn der Inhaber einer Marke sie länger als fünf Jahre nicht benutzt, besteht für seine Wettbewerber und interessierte Dritte die Möglichkeit, sich das Zeichen rechtmäßig anzueignen. Sozusagen ziehen beide Rechtsfiguren wie zwei durch ein Joch verbundene Zugtiere an demselben Gesetzeszweck: der Anpassung der Wirklichkeit des Registers an die des Marktes, worauf bereits hingewiesen wurde.

73. Das vorlegende Gericht fragt nach den berechtigten Gründen für die Nichtbenutzung einer Marke während des gemeinschaftsrechtlich festgelegten Zeitraums. Im Ausgangsverfahren beruft sich Lidl auf „bürokratische Hindernisse", die mit ihrer Unternehmensstrategie, ihre Waren mit der Marke „Le Chef DE CUISINE" ausschließlich in ihren eigenen Märkten zu verkaufen, deren Eröffnung sich erheblich verzögert habe, unvereinbar gewesen seien.

74. Nach meiner Antwort auf die erste Frage erscheint die Beantwortung der zweiten Frage in Bezug auf die Markengesetzgebung in Österreich zur Entscheidung des Ausgangsverfahrens nicht unerlässlich. Dennoch lege ich für den Fall, dass der Gerichtshof meine Meinung nicht teilt und die Auslegung von Artikel 12 der Richtlinie für angebracht hält, einige Gedanken kurz dar.

75. Ich teile die von der Republik Österreich erhobene Rüge der Unzulässigkeit dieser Vorlagefrage nicht, denn es fehlt weder an einem Zusammenhang mit dem Sachverhalt, noch mangelt es den tatsächlichen Angaben an ausreichenden Anhaltspunkten für die Erkennung des Interesses an der Feststellung und deren Notwendigkeit.

76. Der Gerichtshof hat sich bereits zu Artikel 12 Absatz 1 und im Besonderen zur Bedeutung der Wendung „ernsthaft benutzt" geäußert und festgestellt, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, „wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion ... 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 die Marke verliehenen Rechte dienen" [41]. Dies 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 ..." [42]

41 — Urteil Ansul, Slg. 2003, I-2439 Randnr. 43.

42 — A. a. O.

77. Folglich entspricht die Benutzung einer Marke, die nicht mit diesen Feststellungen vereinbar ist, diesem Begriff nicht. Ich habe bereits vorausgeschickt, dass die private Nutzung, die nicht über die interne Sphäre des Inhabers hinausgeht, irrelevant ist, weil sie nicht auf die Sicherung eines Marktanteils ausgerichtet ist, so dass weder das Ergreifen vorbereitender Maßnahmen für das Inverkehrbringen der Waren und Dienstleistungen noch die Lagerung und Verwahrung ohne Verlassen der Einrichtungen des Unternehmens eine „ausreichende" oder „ernsthafte" Benutzung darstellt [43].

78. Die untersuchte Vorschrift nimmt Bezug auf mögliche berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung, ohne jedoch ein Beispiel zu nennen. In diesem Zusammenhang stellt Artikel 19 TRIPS eine große Hilfe dar, nach dessen Wortlaut als triftige Gründe Umstände gelten, die *unabhängig vom Willen des Inhabers* der Marke eintreten und die *ein Hindernis für die Benutzung der Marke bilden*, und der einige Standardbeispiele wie Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen für durch die Marke geschützte Waren oder Dienstleistungen nennt.

79. Die „bürokratischen Hindernisse", auf die sich Lidl im Ausgangsverfahren beruft, müssen, auch wenn sie nicht dem freien Willen des Zeicheninhabers unterliegen, eine unmittelbare Beziehung zur Marke aufweisen, die so weit geht, dass ihre Benutzung von der Beendigung der Verwaltungsverfahren abhängt. So kann man sich vorstellen, dass über die Erteilung der Genehmigung eines Gesundheitsregisters für unter der Bezeichnung „Le Chef DE CUISINE" vermarktete Lebensmittel noch nicht entschieden ist, oder, wenn es sich um ein Medikament handelt, die Zulassung durch die zuständigen nationalen Gesundheitsbehörden noch nicht erfolgt ist. Die Komplikationen aufgrund der Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigungen für die Supermärkte weisen keine ausreichende Verbindung zur Marke auf. Der Grund, weshalb Lidl ihre Handelsstrategie nicht rechtzeitig ändern konnte, ist ebenfalls nicht recht nachvollziehbar; sie hätte beispielsweise ein zeitlich beschränktes Lizenzsystem für die Vermarktung von Produkten durch andere Lebensmittelhändler oder Lebensmittelgeschäfte schaffen können.

80. Wie die Kommission zutreffend feststellt, fällt die Unternehmensstrategie vollständig in die Sphäre der Entscheidungskontrolle der Gesellschaft, so dass kaum anzunehmen ist, dass gewisse Hindernisse nicht durch ihre Anpassung an Unwägbarkeiten und Zwischenfälle überwunden werden können. Daher kommen in diesem Verfahren Zweifel daran auf, was die Erreichung des genannten Zieles stärker beeinträchtigte: die verschlungenen Förmlichkeiten des Verwaltungshandelns oder das starre Festhalten an einem ungeeigneten Plan. Doch obliegen diese tatsächlichen Feststellungen dem nationalen Gericht, das den Sachverhalt besser kennt und für die Entscheidung im Ausgangsverfahren zuständig ist.

43 — Schlussanträge in der bereits zitierten Rechtssache Ansul, Nr 57.

81. Aufgrund der vorstehenden Überlegungen schlage ich dem Gerichtshof vor, die zweite Vorlagefrage dahin zu beantworten, dass Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke nicht vom Willen ihres Inhabers abhängig sein dürfen und ein Hindernis für die Benutzung des Zeichens darstellen müssen. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, gehören bürokratische Formalitäten zu diesen Rechtfertigungsgründen, was aber nicht der Fall ist, wenn sie die Umsetzung einer Unternehmensstrategie behindern, da das Unternehmen dann seine Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich deren Anpassung an die Unwägbarkeiten der Verwaltung uneingeschränkt behält. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, den Sachverhalt im Licht dieser Hinweise zu beurteilen.

VI — Ergebnis

82. Aus diesen Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Fragen, die vom Obersten Patent- und Markensenat vorgelegt worden sind, wie folgt zu antworten:

1. Der Begriff „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens" in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken bezieht sich nicht auf den Beginn der Schutzdauer — mit dem er übereinstimmen kann –, sondern auf den Zeitpunkt, in dem die zuständige Behörde nach der nationalen Regelung — bzw. bei einer internationalen Marke das Internationale Büro — den Vorgang der Eintragung abschließt.

2. Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke nicht vom Willen ihres Inhabers abhängig sein dürfen und ein Hindernis für die Benutzung des Zeichens darstellen müssen. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, gehören bürokratische Formalitäten zu diesen Rechtfertigungsgründen, was aber nicht der Fall ist, wenn sie die Umsetzung einer Unternehmensstrategie behindern, da das Unternehmen dann seine Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich deren Anpassung an die Unwägbarkeiten der Verwaltung uneingeschränkt behält. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, den Sachverhalt im Licht dieser Hinweise zu beurteilen.