SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

vom 2. Juli 2002 [1]

1. Der Hoge Raad der Nederlanden (im Folgenden: der Hoge Raad) ersucht den Gerichtshof um Auslegung der Wendung „ernsthaft benutzt" in Artikel 12 Absatz 1 der Ersten Markenrichtlinie (im Folgenden: Richtlinie oder Erste Richtlinie) [2] bei der Regelung der Verfallsgründe dieser Modalität von gewerblichem Eigentum.

I — Sachverhalt und Ausgangsverfahren

2. Für die Entscheidung über dieses Vorabentscheidungsersuchen sind folgende von dem Hoge Raad in seinem Vorlagebeschluss darlegten Tatsachen von Bedeutung:

3. Ansul BV (im Folgenden: Ansul) und Ajax Brandbeveiliging BV (im Folgenden: Ajax) sind zwei juristische Personen niederländischen Rechts, die auf dem Markt für Brandschutz tätig sind. Ajax ist eine Filiale der deutschen Gesellschaft Minimax GmbH.

4. Die Wortmarke „Minimax" und die entsprechenden Rechte gehörten bis zum Zweiten Weltkrieg einem deutschen Unternehmen, das ein Verkaufsbüro in den Niederlanden unterhielt. Dort wurden sie nach Kriegsende als Feindgut enteignet. Dabei wurden die Rechte an dem Unterscheidungszeichen geteilt. In den Niederlanden wurden sie von der Rechtsvorgängerin von Ansul erworben, während sie in Deutschland der Minimax GmbH zustanden.

5. Am 15. September 1971 hinterlegte Ansul das Wortzeichen „Minimax" bei dem Benelux-Markenamt (Benelux-Merkenbureau), wo es unter der Nummer 052713 registriert wurde, um Waren der Klassen 1, 6, 9, 12, 20 und 25 der internationalen Markennomenklatur [3], insbesondere Feuerlöscher, zu unterscheiden.

1 — Originalsprache: Spanisch.

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

3 — Eingeführt durch das am 13. Mai 1977 in Genf geänderte Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken.

6. Seit dem 16. März 1992 ist Ajax ihrerseits Inhaberin der kombinierten Marke Minimax in den Niederlanden, wo sie die Erzeugnisse ihrer Muttergesellschaft vertreibt. Diese Eintragung unter Nummer 517006 schützt Waren der Klassen 1 (Feuerlöschmittel)[4] und 9 (Feuerlöscher) sowie Dienstleistungen der Klasse 37 (Reparatur, Installation, Wartung und Füllung solcher Geräte).

7. Ajax und die Minimax GmbH begannen mit der Benutzung dieser Marke in den Benelux-Staaten, um die von ihr geschützten Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden. Am 19. Januar 1994 widersprach Ansul diesem Gebrauch.

8. Am 13. Juni 1994 erhielt Ansul die Eintragung (Nr. 549146) der Bezeichnung „Minimax" für Dienstleistungen der Klassen 37, 39 und 42, zu denen unter anderem die Reparatur und Wartung von Feuerlöschern gehören[5].

9. Am 8. Februar 1995 reichte Ajax Klage gegen Ansul bei der Rechtbank Rotterdam ein und beantragte, die Warenmarke Nummer 052713 für verfallen und die Dienstleistungsmarke Nummer 549146 für ungültig zu erklären sowie die Löschung ihrer jeweiligen Eintragung anzuordnen.

10. Ansul widersetzte sich diesen Ansprüchen und erhob Widerklage mit dem Antrag, Ajax die Verwendung der Bezeichnung „Minimax" im Benelux-Gebiet für die durch seine Marken geschützten Waren und Dienstleistungen zu untersagen und für den Fall, dass sie die Benutzung dieses Wortes nicht einstellt, ein Zwangsgeld anzudrohen.

11. Mit Urteil vom 18. April 1996 wies die Rechtbank Rotterdam die Anträge von Ajax zurück und gab denen von Ansul statt.

12. Ajax legte Berufung beim Gerechtshof Den Haag ein, der durch Urteil vom 5. November 1998 stattgegeben wurde. Das Gericht hob das Instanzurteil auf, wies die Anträge von Ansul zurück, gab denen von Ajax statt, erklärte den Verfall des Rechts an der Marke Nummer 052713 sowie die Ungültigkeit der Marke Nummer 549146 und ordnete die Löschung beider Eintragungen an.

4 — Auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik wird als Feuerlöschmittel eine Substanz oder Zubereitung bezeichnet, die bei Ausstoß unter Druck Flammen unterdrückt.

5 — Die ursprüngliche Fassung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes (*Nederlands Traktatenblad* 1962, Nr. 58, S. 10—76) zog die Registrierung von Zeichen für die Unterscheidung von Dienstleistungen nicht in Betracht. Erst seit der am 1. Januar 1987 in Kraft getretenen Änderung sieht Artikel 39 diese Möglichkeit vor. Diese Änderung war die Folge des am 10. November 1983 in Brüssel unterzeichneten Protokolls über die Dienstleistungsmarken (*Nederlands Traktatenblad* 1983, Nr. 187, S. 1—7).

13. Ansul legte Kassation ein. Bei der Erörterung vor dem Hoge Raad ging es um den Begriff der ernsthaften Benutzung einer Marke, wobei die Parteien über die Aktivitäten der Kassationsklägerin im Sektor Feuerlöscher seit dem 2. Mai 1989[6] und insbesondere darüber stritten, ob sie als echte Nutzung der Marke, deren Inhaber sie seit 1971 ist, im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie betrachtet werden können.

II — Die Vorabentscheidungsfragen

14. Um über das Kassationsrechtsmittel entscheiden zu können, muss der Hoge Raad die Reichweite des in der bezeichneten Gemeinschaftsrechtsvorschrift enthaltenen Begriffes der ernsthaften Benutzung kennen. Deshalb hat er durch Beschluss vom 26. Januar 2001 das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof zwei Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.

15. Die erste hat folgenden Wortlaut:

Ist die Wendung „ernsthaft benutzt worden" in Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EG so wie oben unter 3.4 ausgeführt auszulegen, und, wenn nein, anhand welcher (anderen) Kriterien ist die Bedeutung der „ernsthaften Benutzung" dann festzustellen?

16. In dem Abschnitt 3.4 des Vorlagebeschlusses ist Folgendes ausgeführt:

„Die Benutzung muss sich... auf eine bestimmte, vom Benutzer gehandelte oder zur Lieferung angebotene Ware oder Dienstleistung beziehen. Die Frage, ob eine Benutzung als ‚ernsthafte Benutzung' betrachtet werden kann, kann nur (i) unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls beantwortet werden, wobei (ii) entscheidend ist, ob die betreffenden Umstände im Hinblick darauf, was in der betreffenden Branche als gebräuchlich und wirtschaftlich vertretbar gilt, insgesamt den Eindruck erwecken, dass die Benutzung darauf abzielt, den Waren und Dienstleistungen unter der Marke einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, und nicht einzig und allein darauf, die Marke aufrechtzuerhalten; dabei ist (iii) ... auf die Art, den Umfang, die Häufigkeit, die Regelmäßigkeit und die Dauer der Benutzung sowie auf die Art der Ware oder Dienstleistung und die Art und Größe des Unternehmens zu achten."

17. Die zweite Frage des Hoge Raad lautet:

Kann eine „ernsthafte Benutzung" in diesem Sinne auch dann vorliegen, wenn unter

6 — Seither hat Ansun keinen Feuerlöscher mit der Marke „Minimax" in den Verkehr gebracht. Zu ihren Aktivitäten seit diesem Zeitpunkt siehe Nr. 18 dieser Schlussanträge.

der Marke zwar keine neuen Waren gehandelt, aber andere Aktivitäten — wie die unter 3.1 (v) und (vi) geschilderten — betrieben werden?

18. Es handelt sich um folgende Aktivitäten:

1. Verkauf von nicht mit der Marke versehenen Teilen und Mitteln für Feuerlöscher der Marke Minimax an Unternehmen, die diese Geräte warteten, ohne dass Ansul in den Geschäftsbeziehungen mit ihnen die streitige Bezeichnung verwendet hätte.

2. Kontrolle, Eichung, Reparatur und Überholung dieser Feuerlöschgeräte sowohl durch Ansul als auch durch die erwähnten Unternehmen, wobei bei diesen Dienstleistungen Teile und Löschmittel verwendet wurden, die von der Gesellschaft selbst stammten, die Inhaberin der Marke war.

3. Verwendung und Verkauf von Aufklebern mit der Marke und Etiketten mit der Aufschrift „Gebruiksklaar Minimax" (Minimax verwendungsbereit).

III — Das Verfahren vor dem Gerichtshof

19. In diesem Verfahren haben Ansul, Ajax, die niederländische Regierung und die Kommission innerhalb der Frist nach Artikel 20 der EG-Satzung des Gerichtshofes schriftliche Erklärungen abgegeben.

20. In der mündlichen Verhandlung am 4. Juni 2002 waren Ansul und die Kommission vertreten und machten mündliche Ausführungen.

IV — Der Verfall von Marken durch Nichtbenutzung im positiven Recht

1. *Die internationalen Vereinbarungen zum gewerblichen Eigentum*

A. Die Pariser Verbandsübereinkunft

21. In der ursprünglichen Fassung der am 20. März 1883 abgeschlossenen Pariser

Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, der alle Mitgliedstaaten beigetreten sind [7], ist der Verfall der Rechte an einer Marke wegen Nichtbenutzung nicht geregelt.

22. Anlässlich der Überarbeitung in Den Haag am 6. November 1925 wurde in die Pariser Verbandsübereinkunft eine Bestimmung zur Benutzung der Marken aufgenommen, nämlich Artikel 5 Buchstabe C. Danach gilt Folgendes:

„(1) 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.

(2) Wird eine Fabrik- oder Handelsmarke vom Inhaber in einer Form gebraucht, die von der Eintragung in einem der Verbandsländer nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, so soll dieser Gebrauch die Ungültigkeit der Eintragung nicht nach sich ziehen und den der Marke gewährten Schutz nicht schmälern.

(3) Der gleichzeitige Gebrauch derselben Marke auf gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen durch gewerbliche oder Handelsniederlassungen, die nach den Bestimmungen des Gesetzes des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, als Mitinhaber der Marke angesehen werden, steht der Eintragung der Marke nicht entgegen und schmälert nicht den der genannten Marke in einem Verbandsland gewährten Schutz, sofern dieser Gebrauch nicht eine Irreführung des Publikums zur Folge hat und dem öffentlichen Interesse nicht zuwiderläuft."

B. Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums

23. Dieses Übereinkommen im Anhang des am 15. April 1994 in Marrakesch geschlossenen Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation [8] bestimmt in Bezug auf die Marken unter anderem, dass die Mitgliedstaaten die Vorschriften der Artikel 1 bis 12 sowie Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft befolgen (Artikel 2 Absatz 1) [9].

24. Unter der Überschrift „Erfordernis der Benutzung" bestimmt Artikel 19 Folgendes:

„(1) Wenn die Benutzung für die Aufrechterhaltung einer Eintragung voraus-

7 — Die Niederlande sind der Übereinkunft am 7. Juli 1884 beigetreten.

8 — ABl. 1994, L 336, S. 214—223.

9 — Dieselbe Verweisung ist in Artikel 15 des Markenrechtsvertrags von 1994 enthalten, der Folgendes bestimmt: „Die Vertragsparteien halten die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft, welche die Marken betreffen, ein."

gesetzt 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.

(2) Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten wird als Benutzung der Marke zum Zweck der Erhaltung der Eintragung anerkannt, wenn sie der Kontrolle durch ihren Inhaber unterliegt."

2. *Das Gemeinschaftsrecht*

A. Die Erste Richtlinie

25. Der europäische Gesetzgeber führte in der achten Begründungserwägung aus: „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."

26. Gemäß diesem Ziel regelt die Richtlinie in den Artikeln 10 ff. die Benutzung der Marken und die Folgen ihrer fehlenden Nutzung.

27. Artikel 10 regelt die Benutzung der Marken auf folgende Weise:

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

(2) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:

a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur von den

Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;

b) Anbringen der Marke[10] auf Waren oder deren Aufmachung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export.

(3) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers oder durch eine zur Benutzung einer Kollektivmarke, Garantiemarke oder Gewährleistungsmarke befugte Person gilt als Benutzung durch den Inhaber.

..."

28. Die Folgen der Nichtbenutzung einer Marke sind in Artikel 11 geregelt; seine Absätze 3 und 4 lauten:

„(3) Unbeschadet der Anwendung des Artikels 12 in den Fällen, in denen eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls erhoben wird, können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der Einwendung Nachweise erbracht werden, dass die Marke gemäß Artikel 12 Absatz 1 für verfallen erklärt werden könnte.

(4) Wurde die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt, so gilt sie im Sinne der Absätze 1, 2 und 3 lediglich für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen."

29. Die Verfallsgründe sind in Artikel 12 Absatz 1 festgelegt, der Folgendes bestimmt:

„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 ihre Nichtbenutzung vorliegen; der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfallserklärung die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen[11] worden ist; wird die Benutzung jedoch innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von

10 — [Betrifft die spanische Fassung.]

11 — [Betrifft die spanische Fassung].

fünf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei Monaten vor Stellung des Antrags auf Verfallserklärung begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag auf Verfallserklärung gestellt werden könnte."

B. Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke

30. Der Rat der Europäischen Union erließ am 20. November 1993 die Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke [12]. In den Artikeln 15, 43, 50 und 56 dieser Verordnung wird zunächst der Grundsatz der tatsächlichen Benutzung aufgestellt [13] und dann dasselbe Ziel wie durch die Erste Richtlinie verfolgt, das ich in den vorhergehenden Nummern wiedergegeben habe.

3. *Das Benelux-Recht*

31. In meinen Schlussanträgen vom 31. Januar 2002 in der Rechtssache Koninklijke KPN Nederland (C-363/99), in der noch kein Urteil ergangen ist, habe ich die Herkunft und die Entwicklung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes dargelegt, auf das ich bereits in Fußnote 5 Bezug genommen habe.

32. In seiner ursprünglichen Fassung bestimmte Artikel 5 Absatz 3 des Gesetzes, dass das Recht an einer Marke verfällt,

„wenn ohne rechtfertigenden Grund in den drei auf ihre Anmeldung folgenden Jahren oder während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren keine normale Benutzung durch ihren Inhaber oder einen Lizenznehmer im Benelux-Gebiet stattgefunden hat; im Falle eines Rechtsstreits kann das Gericht die Beweislast für die Benutzung ganz oder teilweise dem Inhaber der Marke auferlegen; wer hingegen ihre Nichtbenutzung während eines mehr als sechs Jahre vor der Klageerhebung liegenden Zeitraums behauptet, ist dafür beweispflichtig." [14]

33. Nach der Erläuterung zu Artikel 5 in der Begründung des Gesetzes muss es sich bei der obligatorischen Benutzung um eine normale Nutzung handeln, wobei sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, um zu bestimmen, ob eine Benutzung der Marke vorliegt oder nicht [15].

12 — ABl. 1994, L 11, S. 1.
13 — Vgl. neunte Begründungserwägung.
14 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, S. 59.
15 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, S. 31 f.

34. Um dieses Gesetz an die Erste Richtlinie anzupassen und es um die Genehmigungsbestimmungen für die Gemeinschaftsmarke zu ergänzen, unterzeichneten Belgien, Luxemburg und die Niederlande am 2. Dezember 1992 ein Protokoll [16], das gemäß Artikel 8 am 1. Januar 1996 gemeinsam mit den Änderungen, das es in das Einheitsgesetz einführte, in Kraft trat.

35. Eine dieser Änderungen betraf Artikel 5, dessen Absätze 2 und 3 folgende Fassung erhielten:

„(2) In den Grenzen des Artikels 14 Buchstabe C [17] wird das Recht an einer Marke für verfallen erklärt,

a) soweit ohne rechtfertigenden Grund für die Waren, für die die Marke eingetragen ist, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren im Benelux-Gebiet keine normale Benutzung der Marke stattgefunden hat; in einem Rechtsstreit kann das Gericht die Beweislast für die Benutzung ganz oder teilweise dem Inhaber der Marke auferlegen.

...

(3) Für die Anwendung von Absatz 2 Buchstabe a gilt auch als Benutzung der Marke:

a) die Benutzung der Marke in einer teilweise abweichenden Form, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form verändert wird;

b) das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung ausschließlich für den Export und

c) die Benutzung der Marke durch Dritte mit Zustimmung des Inhabers der Marke.“ [18]

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, Nr. 12, S. 1—12.

17 — Diese Vorschrift bestimmt in Absatz 1: „Jeder Interessent kann in den in Artikel 5 Absatz 2 geregelten Fällen den Verfall des Markenrechts geltend machen. Ein Verfall gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a kann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn in der Zeit zwischen dem Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren und der Stellung des Antrags auf Verfallserklärung die Benutzung der Marke begonnen oder wieder aufgenommen worden ist; der Beginn oder die Wiederaufnahme der Benutzung innerhalb von drei Monaten vor dem Ablauf eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren der Nichtbenutzung wird jedoch nicht berücksichtigt, wenn mit den Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst begonnen wird, nachdem der Inhaber der Marke davon Kenntnis erlangt hat, dass ein Antrag auf Verfallserklärung gestellt werden könnte.“

18 — Die Übersetzung der vorstehenden Vorschriften des Benelux-Einheitsgesetzes habe ich vorgenommen.

36. Gemäß Artikel 39 des Gesetzes sind die vorstehenden Vorschriften auch auf Dienstleistungsmarken anzuwenden.

V — Untersuchung der Vorlagefragen

1. *Einführung*

37. In den vorhergehenden Nummern habe ich die unterschiedlichen normativen Ebenen darstellen wollen, die der Gerichtshof meiner Ansicht nach bei der Beantwortung der Fragen des Hoge Raad berücksichtigen muss, um den einseitigen Fragestellungen auszuweichen, die in diesem Zwischenstreit bislang zugrunde gelegt worden sind.

38. Selbstverständlich sind das Einheitliche Benelux-Markengesetz und die dazugehörige Rechtsprechung ein Bezugspunkt, aber aus ihnen kann unter keinen Umständen der Spiegel werden, in dem sich der Gerichtshof betrachten muss, um die Zweifel zu lösen, die das niederländische Gericht hegt. Die Antwort muss diesem vom Recht der Europäischen Union her gegeben werden, wenn erreicht werden soll, dass die Inhaber von Marken in allen Mitgliedstaaten denselben Grad an Schutz genießen [19].

39. Das Markenrecht der Gemeinschaft weist, worauf ich bereits in meinen Schlussanträgen vom 18. Januar 2001 in der Rechtssache C-517/99 (Merz & Krell) [20] und in den bereits zitierten in der Rechtssache Koninklijke KPN Nederland hingewiesen habe, eine besondere Struktur auf, die zu einer integrierenden Auslegung zwingt.

40. Die Richtlinie und die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten sind im Licht der Pariser Verbandsübereinkunft auszulegen [21], die ihrerseits das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums beeinflusst [22]. Andererseits haben die drei Benelux-Staaten „ihr jeweiliges Markenrecht vereinheitlicht, es darüber hinaus mit dem der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union harmonisiert und hierbei, wie es auch nicht anderes möglich war, die aus dem Pariser Verbandsübereinkunft abgeleiteten Verpflichtungen berücksichtigt“ [23].

19 — Vgl. die neunte Begründungserwägung der Richtlinie und das Urteil vom 20. November 2001 in den verbundenen Rechtssachen C-414/99 bis C-416/99 (Zino Davidoff u. a., Slg. 2001, I-8691, Randnr. 42).

20 — In dieser Rechtssache ist am 4. Oktober 2001 ein Urteil ergangen (Slg. 2001, I-6959).

21 — Nach der letzten Begründungserwägung der Richtlinie müssen sich ihre Vorschriften „mit denen der... Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden“.

22 — Vgl. insbesondere Artikel 2 Absatz 1.

23 — Vgl. Nr. 30 der Schlussanträge Koninklijke KPN Nederland.

2. *Die Benutzung von Marken*

41. Aufgrund dessen ist dem Hoge Raad unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Vorschriften zu antworten, die innerhalb der Gemeinschaftsrechtsordnung die Marken regeln. Bei dieser umfassenden Sichtweise besteht aus offenkundigen Gründen die erste zwingende Feststellung darin, dass Marken da sind, um benutzt zu werden [24], so dass der Inhaber, der sein Unterscheidungszeichen nicht nutzt, den Verfall seiner Rechte riskiert.

42. Bei der Registrierung von Marken kann es sich nicht um eine bloße Hinterlegung von Zeichen, die man für den Fall, dass ein nichts Ahnender 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. Wie die Kommission in ihren schriftlichen Erklärungen ausgeführt hat, sind „defensive" oder „strategische" Registrierungen abzulehnen.

43. Wenn dem Inhaber einer Marke ein Monopol an dem Zeichen, dessen Eintragung er erlangt, eingeräumt wird und er die Befugnis erhält, das Zeichen allen anderen entgegenzuhalten und ihnen seine Nutzung zu verbieten, so geschieht dies zu dem Zweck, dass gerade er ihm die Verwendung zukommen lässt, die diese Ausschließlichkeit rechtfertigt.

44. Der Inhaber einer Marke muss diese folglich in Übereinstimmung mit den Zwecken verwenden, die die Rechtsordnung diesem Institut zuordnet [25]. Ich halte es für erforderlich, wieder einmal daran zu erinnern, dass die Verbindung, die zwischen den Rechten, die sich aus einer Marke für ihren Inhaber ergeben, und der Marke selbst instrumenteller Art ist; die vorteilhaften Rechtspositionen, die sie mit sich bringt, bestehen zu dem Zweck, dass die mit ihr bezeichnete Ware oder Dienstleistung durch den Verbraucher unterschieden werden kann, damit durch diese Unterscheidung, die eine Voraussetzung der Wahlfreiheit ist, auf dem Binnenmarkt ein System des offenen Wettbewerbs errichtet wird. [26]

45. Zusammenfassend muss der Inhaber die Marke *als Marke* benutzen, wenn er nicht will, dass seine Rechte daran verfallen. Auf diese Weise gelange ich, wenn auch auf einem anderen Weg, zu derselben entscheidenden Frage, wie sie sich in der Rechtssache Arsenal Football Club (C-206/01) stellte, in der ich am 13. Juni dieses Jahres die Schlussanträge vor-

24 — Diese Feststellung ist heutzutage unbestreitbar, aber vor der Änderung der Verbandsübereinkunft im Jahr 1925 war sie dies weniger.

25 — Im Unterschied zu anderen Arten des gewerblichen und geistigen Eigentums wird mit dem Schutz der unterscheidenden Zeichen (Marken, Handelsnamen, Ursprungsbezeichnungen) nicht die kreative oder erfinderische Aktivität des Schöpfers geschützt, sondern das gewerbliche Handeln der Unternehmer und dadurch die öffentliche Wirtschaftsordnung.

26 — Vgl. Schlussanträge in den Rechtssachen Merz & Krell (Nrn. 31 und 32) und Koninklijke KPN Nederland (Nrn. 32 und 33).

getragen habe. Dort ging es um die Frage, wann ein Dritter ein Unterscheidungszeichen als Marke benutzt, so dass der Inhaber es ihm untersagen kann. Das Problem besteht hierbei darin, festzustellen, welche Benutzung von dem Inhaber verlangt werden kann, deren Fehlen in dem gesetzlich festgelegten Zeitraum zum Verfall seiner Rechte führen kann.

46. Es besteht für mich kein Zweifel, dass der Inhalt des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Benutzung als Marke" in beiden Fällen derselbe ist. Folglich verweise ich auf meine Ausführungen in jenen Schlussanträgen [27] und beschränke mich hier auf die Wiedergabe des Ergebnisses, zu dem ich damals gelangte.

47. Zwei Merkmale kennzeichnen die Benutzung einer Marke. Erstens muss es sich um eine kommerzielle Nutzung handeln, die in der Herstellung und Lieferung von Waren und Dienstleistungen auf dem Markt besteht. Artikel 5 der Richtlinie spricht von der Benutzung „im geschäftlichen Verkehr" [28].

48. Zweitens muss diese kommerzielle Nutzung zu dem Zweck erfolgen, die Waren und die Dienstleistungen nach ihrem Ursprung, ihrer Herkunft, ihrer Beschaffenheit oder ihrem Ruf zu unterscheiden.

27 — Vgl. insbesondere Nrn. 49, 50, 62, 64 und 88, Abschnitte 1 und 4.

28 — In der spanischen Fassung der Richtlinie wird die Wendung „en el tráfico económico", in der französischen „dans la vie des affaires", in der englischen „in the course of trade", in der italienischen „nel commercio" und in der niederländischen schließlich „in het economisch verkeer" verwendet.

3. *Der Begriff „ernsthafte Benutzung"*

49. Um die Nutzung einer Marke zu rechtfertigen, reicht es nicht aus, sie im geschäftlichen Verkehr mit zu einem der angegebenen Zwecke zu verwenden. Es ist darüber hinaus erforderlich, dass es sich um eine „ernsthafte Benutzung" oder umgekehrt um eine nicht nur zu Beweiszwecken dienende handelt.

50. Diese Feststellung erlaubt mir eine erste Annäherung an den Begriff der ernsthaften Benutzung. Es ist nicht die lediglich fiktive, formale und rhetorische, die inhaltslose, deren einziger Zweck in der Verhinderung des Verfalls besteht und die nicht bezweckt, die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt zu etablieren.

51. Nachdem der Begriff negativ abgegrenzt ist, treten die Schwierigkeiten bei dem Versuch seiner positiven Bestimmung auf.

52. Eine Untersuchung der verschiedenen sprachlichen Fassungen der Richtlinie [29] erlaubt mir die Behauptung, dass die vom

29 — Die niederländische verwendet den Ausdruck „normal". In der französischen heißt es „usage sérieux", in der portugiesischen „uso sério", in der englischen „genuine use" und in der spanischen „uso efectivo". In der italienischen Fassung wird derselbe Signifikant wie in der spanischen verwendet: „effettivo".

Gemeinschaftsgesetzgeber gewollte Benutzung diejenige ist, die als „ausreichend" in Bezug auf die Funktionen dieser Art gewerblichen Eigentums betrachtet werden kann. Die an diesem Verfahren Beteiligten sprechen, gestützt auf die verschiedenen Fassungen der Richtlinie, von einer „normalen", „ernsthaften", „echten" oder „tatsächlichen" Benutzung, aber diese Bezeichnungen, die die Beschreibung vornehmen, indem sie eben den Begriff verwenden, den sie definieren sollen, fügen nichts hinzu, sondern sind reine Tautologien.

53. Es drängt sich eine teleologische Auslegung auf, die wieder einmal auf die Funktionen der Marke abstellt, indem sie untersucht, ob die Benutzung durch den Inhaber darauf gerichtet ist, seine Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt zu unterscheiden, um sich im Rahmen eines freien, fairen und offenen Wettbewerbs auf dem Markt einen Marktanteil zu sichern. Meiner Meinung nach ist die Verwendung, die die Richtlinie und insbesondere ihr Artikel 12 Absatz 1 fordern, die für diesen Zweck ausreichende Benutzung oder geeignete Benutzung (geschikt gebruik, adequate use, usage approprié, uso apto, uso atto).

54. Damit der Gebrauch einer Marke als solcher bezeichnet und folglich als ernsthaft betrachtet werden kann, muss er in erster Linie *aus der Nutzung des Zeichens in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen worden ist*, bestehen. Die Marke ist die Verbindung zwischen der Angabe und der Ware oder der Dienstleistung, sobald sie von den Verbrauchern erfasst wurde [30], so dass die Benutzung der Angaben, die die Marke bilden, für andere Waren oder Dienstleistungen keine Nutzung der Marke darstellt.

55. Aus demselben Grund erfordert der Begriff der ernsthaften Benutzung *die Verwendung des Zeichens, so wie es gestattet und eingetragen worden ist*, mit allen Bestandteilen, aus denen es sich zusammensetzt, außer wenn ausnahmsweise der Unterschied auf Bestandteilen beruht, die die Unterscheidungskraft der Marke nicht „in einer Form, die von der Eintragung... abweicht", beeinflussen [31].

56. Der Begriff der Marke und die dieser Art des gewerblichen Eigentums eigenen Funktionen verlangen auch eine *öffentliche* und *externe*, nach außen gehende *Benutzung*. Es ist erforderlich, dass die Marke durch ihre Nutzung auf dem Markt für die Waren oder Dienstleistungen, die sie repräsentiert, präsent ist. Deshalb kann von einer ernsthaften Benutzung gesprochen werden, wenn die Waren verkauft oder die Dienstleistungen erbracht werden, aber auch dann, wenn die Marke zu Werbezwecken verwendet wird, um die Waren in den Markt einzuführen [32].

30 — Vgl. C. Fernández-Novoa, *Fundamentos de derecho de marcas*, Madrid 1984, S. 23.

31 — Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie. Vgl. auch Artikel 5 Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft.

32 — In den Schlussanträgen, die ich am 6. November 2001 in der Rechtssache C-273/00 (Sieckmann, Slg. 2002, I-11737, I-11739, Urteil vom 12. Dezember 2002) vorgetragen habe, habe ich aufgezeigt, dass eine der Funktionen der Marke die Werbung ist (Nr. 19).

57. Hingegen *ist die private Benutzung, die nicht über die interne Sphäre des Inhabers hinausgeht,* insofern *irrelevant,* als sie nicht auf die Sicherung eines Marktanteils ausgerichtet ist. Demnach stellen 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 dar [33]. Nur ausnahmsweise ist die Benutzung in Form des Anbringens der Marke auf Waren oder deren Aufmachung ausschließlich für den Export [34] von Bedeutung. Diese Ausnahme wird mit der Notwendigkeit gerechtfertigt, die Unternehmen zu schützen, deren Aktivitäten sich auf das Exportgeschäft konzentrieren und die, da sie die Marke nicht im Binnenmarkt nutzen, sonst Gefahr laufen würden, sie wegen Nichtbenutzung zu verlieren.

58. Zusammenfassend *kann von einer ernsthaften Benutzung nur gesprochen werden, wenn die Marke, so wie sie eingetragen worden ist, öffentlich und mit Relevanz nach außen benutzt wird, um auf dem Markt einen Marktanteil für die Waren oder Dienstleistungen, die sie repräsentiert, zu erlangen.*

59. Nun reicht es aber nicht aus, wenn diese Merkmale insgesamt vorliegen. Vielmehr muss die Benutzung der Marke, worauf ich bereits hingewiesen habe, für die Erreichung der Zwecke geeignet sein, die die Rechtsordnung dieser Art des gewerblichen Eigentums zuordnet. Kurz zuvor habe ich darauf hingewiesen, dass eine Benutzung nicht als ernsthaft bezeichnet werden kann, die der Inhaber nur in dem Bestreben vornimmt, den Verfall zu verhindern. Abgesehen von dieser subjektiven Dimension kann ich hinzufügen, dass auch eine Nutzung des Unterscheidungszeichens nicht ausreicht, die, ohne das genannte Ziel zu verfolgen, nicht ansatzweise geeignet ist, die ihm von der Rechtsordnung zugewiesenen Funktionen zu erfüllen.

60. Diese objektive Eignung kann nur anhand der Umstände des Einzelfalls bestimmt werden, deren Beurteilung dem nationalen Gericht obliegt [35]. Doch kann ich einige Gesichtspunkte darlegen, die es ermöglichen, den Weg für diese Bewertung aufzuzeigen.

61. Bei der Etablierung einer Ware oder einer Dienstleistung auf dem Markt ist ihr Verkauf oder ihre Erbringung unter dem Dach der Marke das Paradigma für die ernsthafte Benutzung. Die Schwelle, ab der die kommerzielle Benutzung der Marke als geeignet und ernsthaft betrachtet werden kann, steht in direkter Beziehung mit *der Natur der Ware oder der Art der Dienst-*

33 — Vgl. C. Fernández-Novoa, *Derecho de marcas*, Madrid 1990, S. 253 f. Dieser Autor fügt als interne Benutzung den ausschließlichen Verkauf von mit der Marke versehenen Waren an Angestellte in Betriebsläden hinzu.

34 — Vgl. Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie.

35 — Die Benutzung einer Marke ist eine Tatsachenfrage, die den Beweisregeln unterliegt. In diesem Sinne bestimmt die Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Regel 22 Absatz 2, dass die Beweismittel für die Nutzung einer Marke „aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der,...[M]arke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde", bestehen und fügt in Absatz 3 hinzu, dass die Beweismittel nach Möglichkeit auf die Vorlage von „Urkunden und Beweisstücken, wie Verpakkungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Photographien, Zeitungsanzeigen und [eidliche oder eidesstattliche] Erklärungen" zu beschränken sind.

leistung. Die Kommission hat in ihren schriftlichen Erklärungen darauf hingewiesen, dass von einer Marke, die wenig gehandelte Luxusprodukte schützt, nicht dieselbe Nutzungsintensität verlangt werden kann wie von einer anderen, die Massenkonsumprodukte darstellt.

62. Jedenfalls muss unabhängig vom Umfang der mit der Marke durchgeführten Transaktionen oder ihrer Häufigkeit eine *dauerhafte Nutzung* vorliegen, die nie sporadisch oder gelegentlich sein darf.

63. Nicht nur die Art der Ware oder der Dienstleistung sind relevant, sondern auch *die Struktur und die Abgrenzung des* entsprechenden *Marktes* und die *Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers* der betreffenden Ware oder Dienstleistung.

64. Für den Inhaber ist die Marke, worauf ich bereits hingewiesen habe, die Verbindung zwischen dem Zeichen und der Ware oder der Dienstleistung, um sich durch ihre Wahrnehmung durch den Verbraucher und die daraus folgende Identifizierung des einen mit dem anderen auf dem Markt zu etablieren. Deshalb haben dessen Struktur, die u. a. von der Natur der Ware abhängt, und die Vermarktungskanäle eine große Bedeutung dafür, ob eine Marke ernsthaft benutzt wird. Es ist zum Beispiel offenkundig, dass die Nutzung einer Marke für Lebensmittelkonserven nichts mit der einer Marke für elektronische Bauteile für Informationssysteme zu tun hat. Es gibt auch keine Parallele zwischen der Wahrnehmungsfähigkeit des Verbrauchers der einen oder der anderen Ware. Die Intensität der Nutzungshandlungen, die erforderlich sind, damit die Marke in beiden Fällen ihre Aufgabe erfüllt, ist sehr unterschiedlich.

65. Jedoch ist bei der Bestimmung der Schwelle, von der an die Benutzung einer Marke als ernsthaft betrachtet werden kann, die Größe des Unternehmens des Inhabers unerheblich. Dieser Umstand hatte in weit zurückliegenden Zeiten seine Berechtigung, als das unterscheidende Zeichen keine von den anderen Aktiva des Unternehmens unabhängige Existenz hatte und nur zusammen mit ihnen übertragen werden konnte. Das ist heute nicht mehr so[36]. Die Marke erhält bis zu einem gewissen Grad ein „eigenes Leben", das sich von dem seines Inhabers unterscheidet; dieser kann sie zwar unmittelbar nutzen, aber nichts hindert daran, dass sie ein Dritter mit seinem Einverständnis[37] verwendet.

66. Wenn es das Ziel ist, für die Waren oder Dienstleistungen, die die Marke dar-

36 — So erlaubt beispielsweise Artikel 17 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die von den weiteren Aktiva des Unternehmens unabhängige Übertragung.

37 — Vgl. Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie. Diese Vorschrift bestimmt nicht die Reichweite der Zustimmung. Muss es ausdrücklich sein, wie bei der Verwendung durch einen Lizenznehmer, oder reicht das bloße Hinnehmen aus? Artikel 19 Absatz 2 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums spricht von einer Benutzung, die „der Kontrolle durch ihren Inhaber unterliegt".

stellt, einen Marktanteil zu erringen, hängt die Intensität der Benutzung für die Ernsthaftigkeit, worauf ich bereits hingewiesen habe, von der Natur der Ware oder der Dienstleistung sowie von der Struktur und der Größe des betroffenen Marktes ab, nicht aber von dem Ausmaß der unternehmerischen Organisation des Inhabers, der möglicherweise nicht der Nutzer der Marke ist.

67. Ein Kleinunternehmen kann Inhaber einer Marke für Massenkonsumprodukte sein, die eine weitreichende Vermarktung benötigen, und sich gezwungen sehen, ihre Nutzung einer Unternehmensorganisation mit größeren Möglichkeiten zu überlassen, während im Gegensatz hierzu ein Großunternehmen Inhaber einer Marke sein kann, die eher geeignet ist, sich auf einem kleineren und spezialisierten Markt zu etablieren, und ihre Nutzung möglicherweise einer kleinen Organisation, die auf diesem Sektor tätig ist, überlässt. Es besteht folglich keine Übereinstimmung zwischen der unternehmerischen Bedeutung des Inhabers der Marke und der Art der Benutzung, die ihr zukommt, um die Benutzung als ernsthaft zu betrachten.

68. Aufgrund des Vorstehenden fordere ich den Gerichtshof auf, in Antwort auf die erste Frage des Hoge Raad zu erklären, dass von einer ernsthaften Benutzung nur gesprochen werden kann, wenn die Marke, so wie sie registriert worden ist, (oder mit Änderungen, die ihre Unterscheidungskraft nicht beeinträchtigen) dauerhaft, öffentlich und mit Relevanz nach außen verwendet wird, um für die durch sie repräsentierten Waren oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu erlangen, und dabei nicht ausschließlich der Zweck verfolgt wird, die Marke aufrechtzuerhalten. Es ist die Aufgabe des nationalen Gerichts, zu bestimmen, ob die Benutzung der Marke durch ihren Inhaber ansatzweise geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen, wobei das Gericht sämtliche Umstände des Falles und insbesondere die Art der Ware oder der Dienstleistung, die Struktur und Abgrenzung des betroffenen Marktes sowie die Wahrnehmung der Marke durch den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Ware oder Dienstleistung in Betracht ziehen muss.

4. *Die Benutzung der Marke „Minimax"*

69. Mit seiner zweiten Frage möchte der Hoge Raad erreichen, dass der Gerichtshof ihn darüber aufklärt, ob die Nutzung der Marke Nummer 052713 seit dem 2. Mai 1989 zur Unterscheidung von Feuerlöschern durch Ansul eine ernsthafte Benutzung darstellt. Er bezieht sich auf die Aktivitäten, die ich unter Nummer 18 dargestellt habe.

70. Die Antwort auf diese zweite Frage ist in derjenigen, die ich für die erste vorschlage, implizit enthalten. Es ist die Aufgabe des Hoge Raad, unter Beachtung der Auffassung des Gerichtshofes anhand der ihm bekannten Tatsachen, mit denen sich die Erschienenen in der mündlichen Verhandlung unnötigerweise eindringlich befassten, ein angemessenes Urteil zu fällen.

71. Es ist dennoch angebracht, daran zu erinnern, dass der Begriff der ernsthaften Benutzung einer Marke erfordert, dass ihre Nutzung in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen erfolgt, für die sie registriert worden ist.

IV — Ergebnis

72. Nach allem schlage ich vor, auf die von dem Hoge Raad vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten:

Von einer ernsthaften Benutzung im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, Erste Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, kann nur gesprochen werden, wenn die Marke so wie sie registriert worden ist, (oder mit Änderungen, die ihre Unterscheidungskraft nicht beeinträchtigen) dauerhaft, öffentlich und mit Relevanz nach außen verwendet wird, um für die durch sie repräsentierten Waren oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu erlangen, und dabei nicht ausschließlich der Zweck verfolgt wird, die Marke zu erhalten.

Es ist die Aufgabe des nationalen Gerichts, zu bestimmen, ob die Benutzung der Marke durch ihren Inhaber ansatzweise geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen, wobei das Gericht sämtliche Umstände des Falles und insbesondere die Art der Ware oder der Dienstleistung, die Struktur und Abgrenzung des jeweiligen Marktes sowie die Wahrnehmung der Marke durch den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Ware oder Dienstleistung in Betracht ziehen muss.