

von Yanina Bloch

## Wehret den Anfängen - Untätigkeit kann zu Verfall einer Marke führen

§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sieht vor, dass eine Marke, die infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist, gelöscht werden kann. Der EuGH hat in seinem Urteil vom 6. März 2014 (Az.: C-409/12) hierzu nun entschieden, dass es auch als Untätigkeit im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist, wenn der Markeninhaber es unterlässt die Verkäufer dazu anzuregen, die Marke in höherem Maße zu benutzen.

### I. Das Problem

Das Gesetz sieht vor, dass eine Marke unter bestimmten Voraussetzungen wegen Verfalls auf Antrag gelöscht werden kann. Diesen Antrag kann gemäß § 53 Abs. 1 MarkenG jedermann stellen.

Nach § 49 Abs. 1 MarkenG wird eine Marke wegen Verfalls gelöscht, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach dem Tag der Eintragung nicht gem. § 26 MarkenG benutzt wird. § 49 Abs. 2 MarkenG benennt weitere Verfallsgründe, wobei § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sich als besonders praxisrelevant erwiesen hat.

§ 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sieht nämlich vor, dass die Eintragung einer Marke wegen Verfalls auch dann gelöscht werden kann, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Vorschriften der § 49 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG auf einer EU-Richtlinie basieren und vom deutschen Gesetzgeber richtlinienkonform ohne Umsetzungsspielraum umgesetzt wurden. Auf Grund des Vorrangs des Europarechts, müssen diese Vorschriften daher bei ihrer Auslegung stets im Lichte des Unionsrechts richtlinienkonform ausgelegt werden. Bestehen Zweifel an der Auslegung der Vorschrift während eines Rechtsstreits, setzen die nationalen Gerichte das Verfahren aus und legen die Problematik dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vor. Sinn und Zweck dieses Verfahrens ist es die einheitliche Auslegung unionsrechtlicher Vorgaben zu gewährleisten.

Es soll also vermieden werden, dass beispielsweise ein deutsches Gericht eine Norm, die zwingende europarechtliche Vorgaben umsetzt, anders auslegt als ein französisches Gericht.

So kam es, dass der Oberste Patent- und Markensenat in Österreich ein Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV einleitete um sich Klarheit über die Auslegung von Art. 12 Abs. 2 a) der EU-Richtlinie zu verschaffen. Art. 12 Abs. 2 a) der EU-Richtlinie entspricht dabei § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sodass das Urteil unmittelbare Relevanz für die deutsche Rechtsanwendung besitzt.

In der vorgelegten Rechtssache (Az. C-409/12) ging es um einen Antrag auf Verfallserklärung der Marke

„KORNSPITZ“, welche nach Ansicht der Mitbewerber von Backaldrin, der Inhaberin der Marke, von den Endverbrauchern als gebräuchliche Bezeichnung einer Backware, nämlich eines länglichen, an beiden Enden spitz zulaufendes Brötchen, aufgefasst wird und somit zu löschen sei.

## II. Die Entscheidung

1. Die erste Frage der Vorlage richtete sich darauf, ob Art. 12 Abs. 2 a) der EU-Richtlinie 2008/95 so auszulegen sei, dass eine Marke hinsichtlich einer Ware, für die sie eingetragen ist, für verfallen erklärt werden kann, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers aus der Sicht allein der Endverbraucher dieser Ware zur gebräuchlichen Bezeichnung dieser Ware geworden ist.

Die Richter des EuGH stellten daraufhin fest, dass Art. 12 Abs. 2 a) der EU-Richtlinie 2008/95 dahingehen auszulegen ist, dass eine Marke für eine Ware, für die sie eingetragen ist, dann für verfallen erklärt werden kann, wenn diese Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers aus der Sicht allein der Endverbraucher dieser Ware zur gebräuchlichen Bezeichnung dieser Ware geworden ist.

“

*"In dem von dem vorlegenden Gericht beschriebenen Fall, der in tatsächlicher Hinsicht allein seiner Beurteilung unterliegt, nehmen die Endabnehmer der im Ausgangsverfahren fraglichen Ware, der „Kornspitz“ genannten Brötchen, dieses Wortzeichen als gebräuchliche Bezeichnung dieser Ware wahr und sind sich damit nicht des Umstands bewusst, dass bestimmte dieser Brötchen auf der Grundlage einer Backmischung hergestellt worden sind, die von einem bestimmten Unternehmen unter der Marke KORNSPITZ geliefert wurde."*

”

Die Wahrnehmung der Endabnehmer beruhe insbesondere darauf, dass die Verkäufer der mit dieser Backmischung hergestellten Brötchen ihre Kunden im Allgemeinen nicht darauf hinweisen, dass es sich bei dem Zeichen „KORNSPITZ“ um eine eingetragene Marke handele.

Daher sei festzustellen, so das europäische Gericht, dass die Marke „KORNSPITZ“ im Handel mit den „Kornspitz“ genannten Brötchen nicht ihre Hauptfunktion als Herkunftshinweis erfülle und die Marke folglich für verfallen erklärt werden kann, wenn der Verlust der Unterscheidungskraft der Marke für dieses Produkt auf das Verhalten oder die Untätigkeit des Markeninhabers zurückzuführen ist.

“

*"In Übereinstimmung mit den Ausführungen des Generalanwalts in den Nrn. 58 und 59 seiner Schlussanträge ist davon auszugehen, dass in einem Fall wie dem im Ausgangsverfahren streitigen, der, vorbehaltlich der Überprüfung durch das vorlegende Gericht, dadurch gekennzeichnet ist, dass die betreffende Marke aus der Sicht der Endabnehmer ihre Unterscheidungskraft verloren hat, dieser Verlust geeignet ist, den Verfall der Rechte des Markeninhabers zu bewirken. Der Umstand, dass sich die Verkäufer der Existenz der Marke und der Herkunft, auf die diese hinweist, bewusst sind, vermag für sich allein einen solchen Verfall nicht auszuschließen."*

2. Mit der zweiten Vorlagefrage, wollte das österreichische Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 2 a) der EU-Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sei, dass es als „Untätigkeit“ im Sinn dieser Bestimmung angesehen werden kann, dass es der Inhaber der Marke unterlässt, die Verkäufer dazu zu bewegen, die Marke für den Vertrieb einer Ware, für welche die Marke eingetragen ist, in stärkerem Maße zu benutzen. Darauf antwortete das EuGH mit einem klaren „JA“.

Der Begriff der „Untätigkeit“, so der EuGH, umfasst alle Unterlassungen, mit denen der Inhaber einer Marke keine genügende Wachsamkeit im Hinblick auf die Bewahrung der Unterscheidungskraft seiner Marke an den Tag lege.

“

*"Daher kann in einer Situation wie der vom vorlegenden Gericht beschriebenen, in der die Verkäufer der Ware, die aus dem vom Markeninhaber gelieferten Rohstoff hergestellt worden ist, im Allgemeinen ihre Kunden nicht darauf hinweisen, dass das zur Bezeichnung der fraglichen Ware verwendete Zeichen als Marke eingetragen ist und sie dadurch zum Wandel der Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung beitragen, die Passivität des Markeninhabers, der keine Initiative ergreift, die die Verkäufer dazu bewegen könnte, die Marke mehr zu benutzen, als Untätigkeit im Sinne von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 angesehen werden."*

”

Entscheidend ist daher, ob im vorliegenden Fall von Backaldrin Initiativen ergriffen oder nicht ergriffen wurden, um die Bäcker und Lebensmittelhändler, die die aus der von ihr gelieferten Backmischung hergestellten Brötchen verkaufen, dazu zu bewegen, die ihren geschäftlichen Kontakten mit den Kunden die Marke „KORNSPITZ“ in höherem Maße zu verwenden.

3. Die dritte Frage des vorlegenden Gerichts, nämlich ob Art. 12 Abs. 2 a) der EU-Richtlinie dahin auszulegen ist, dass die Erklärung des Verfalls einer Marke notwendig die Klärung der Frage voraussetzt, ob es für eine Ware, für die die Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, andere Bezeichnungen gibt, verneinte der EuGH mit Hinweis auf den Wortlaut der Vorschrift.

“

*"Wie sich bereits aus dem Wortlaut der genannten Bestimmung ergibt, kann eine Marke für verfallen erklärt werden, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen wurde. Liegt eine solche Situation vor, kommt es nicht darauf an, ob es für die betreffende Ware oder Dienstleistung möglicherweise alternative Bezeichnungen gibt. Dies würde nämlich nichts daran ändern, dass die Marke durch ihren Wandel zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr ihre Unterscheidungskraft verloren hat."*

”

### III. Unser Fazit

Eine bloße Untätigkeit kann also bereits zum Verlust des Markenrechtsschutzes führen, wenn eine Marke aus Sicht des geschäftlichen Verkehrs zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist und dadurch ihre Unterscheidungskraft verloren hat. In diesem Fall kann die Marke für verfallen erklärt und gelöscht werden.

Der EuGH stellte in dieser Entscheidung außerdem fest, dass eine vorwerfbare Untätigkeit schon dann vorliegt, wenn der Markeninhaber nichts unternimmt, um die Verkäufer dazu zu bewegen, die Marke in höherem Maße zu benutzen. Also ein klarer Fingerzeig aus Luxemburg an alle Markeninhaber, die um die Unterscheidungskraft ihrer Marke fürchten müssen, aktiv zu werden.

Autor:

**Yanina Bloch**

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)