

An  
die Parlamentsdirektion,  
alle Bundesministerien,  
alle Sektionen des BKA,  
die Ämter der Landesregierungen und  
die Verbindungsstelle der Bundesländer

Antwort bitte unter Anführung der GZ an die Abteilungsmail

**Betrifft:** Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 15. Jänner 2009 in der Rechtssache C-495/07, Silberquelle GmbH gegen Maselli-Strickmode GmbH, Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke durch Anbringung auf kostenlosen Beigaben zu verkauften Waren; Rundschreiben

## **I. Urteilstenor**

Mit Urteil vom 15. Jänner 2009<sup>1</sup> hat der EuGH in der Rs. C-495/07, Silberquelle GmbH gegen Maselli-Strickmode GmbH für Recht erkannt, dass die Art. 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken<sup>2</sup> dahin auszulegen sind, dass der Inhaber einer Marke, wenn er diese auf Gegenständen anbringt, die er den Käufern seiner Waren kostenlos mitgibt, diese Marke für die Klasse, zu der die betreffenden Gegenstände gehören, nicht ernsthaft benutzt.

## **II. Ausgangsverfahren**

Das Urteil erging aus Anlass eines Vorabentscheidungsersuchens des Obersten Patent- und Markensenates, welches dieser mit Entscheidung vom 26. September 2007 an den EuGH gerichtet hatte.

Den Ausgangspunkt des Rechtsstreits bildete der Umstand, dass der Textilerzeuger und -vertreiber Maselli-Strickmode GmbH (im Folgenden: Maselli) die Wortmarke

<sup>1</sup> Abrufbar unter <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de>.

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

„WELLNESS“ im Markenregister des österreichischen Patentamtes zwar insbesondere für die Klasse 32 im Sinne des „Abkommens von Nizza“<sup>3</sup>, in welche u.a. alkoholfreie Getränke fallen, eintragen hat lassen, diese Marke jedoch nur zur Kennzeichnung eines alkoholfreien Getränks (mit der Aufschrift „WELLNESS-DRINK“) verwendete, das sie ihren verkauften Textilien als Geschenk beigab. Nicht verwendet hat Maselli die Marke „WELLNESS“ dagegen bei gesondert verkauften Getränken.

Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG bestimmt, dass eine in einem Mitgliedstaat eingetragene Marke im Falle der nicht ernsthaften Benutzung derselben für die bezüglichen Waren oder Dienstleistungen in dem betreffenden Mitgliedstaat innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens oder im Falle der Aussetzung der Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren grundsätzlich den in der zitierten Richtlinie vorgesehenen „Sanktionen“ unterliegt. Als solche kommt insbesondere die Erklärung einer Marke als „verfallen“ in Betracht (vgl. dazu Art. 12 der Richtlinie 89/104/EWG).

Gemäß § 33a Abs. 1 MarkSchG 1970<sup>4</sup> kann jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten oder aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung mit Wirkung für das Inland erworbenen und in Österreich Schutz genießenden Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, „innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§ 10a) wurde [...]“. Gemäß § 10a leg. cit. ist als „Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung“ insbesondere anzusehen (1) die Anbringung eines entsprechenden Zeichens auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegenständen, an denen die Dienstleistung ausgeführt wird oder ausgeführt werden soll, (2) das Anbieten oder In-den-Verkehr-Bringen von Waren unter einem solchen Zeichen bzw. das Besitzen ebensolcher Waren zu diesen Zwecken oder das Anbieten/Erbringen von Dienstleistungen unter einem solchen Zeichen, (3) die Ein- oder Ausfuhr von Waren unter einem solchen Zeichen oder (4) die Benutzung des bezüglichen Zeichens in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung.

---

<sup>3</sup> Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, in Genf am 13. Mai 1977 und geändert in Genf am 28. September 1979 (hier zitiert nach der 9. Ausgabe, gültig ab 1.1.2007).

<sup>4</sup> BGBl. 260/1970 idF BGBl. I Nr. 111/1999.

Vor dem obigen Hintergrund beantragte die Firma Silberquelle GmbH, ein Unternehmen, das alkoholfreie Getränke vertreibt, die Löschung der besagten Marke wegen Nichtgebrauchs für die Klasse 32. Gegen die diesem Antrag stattgebende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts legte Maselli Berufung beim Obersten Patent- und Markensenat ein, welcher im Rahmen der gegenständlichen Vorabentscheidung im Wesentlichen die Frage geklärt wissen will, ob die Art. 10 („Benutzung der Marke“) Abs. 1 und Art. 12 („Verfallsgründe“) Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen sind, dass eine Marke auch dann ernsthaft benutzt wird, wenn sie für Waren (hier: alkoholfreie Getränke) gebraucht wird, die der Markeninhaber den Käufern anderer von ihm vertriebener Waren (hier: Textilien) nach Abschluss des Kaufvertrags kostenlos mitgibt.

### **III. Zusammenfassung der Urteilsbegründung**

Im Zuge der Begründung seiner Entscheidung setzt sich der EuGH zunächst mit dem Inhalt der Wortfolge „ernsthafte(r) Benutzung“ im Sinne der Richtlinie 89/104/EWG auseinander. Unter Verweis auf seine Vorjudikatur<sup>5</sup> hält er zunächst allgemein fest, dass darunter „eine tatsächliche Benutzung“ zu verstehen ist, die der „Hauptfunktion der Marke“ entspricht, nämlich dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Rz 17).

Verliere jedoch eine Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck, der darin bestehe, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird, so könnten der Markenschutz bzw. die mit der Registrierung der betreffenden Marke verbundenen Wirkungen nicht fort dauern (Rz 18).

Wenn eine Marke für mehrere Waren- und/oder Dienstleistungsklassen registriert ist, so müsse sie zur Verhinderung des Verlustes von (Teil)Rechten aus der betreffenden Marke in Bezug auf jede einzelne Waren- und/oder Dienstleistungsklasse tatsächlich auf

---

<sup>5</sup> EuGH, Rs C-40/01, Ansul, Slg. 2003, I-2439 (va. Rz 35 ff) bzw. Rs. C-442/07, Verein Radetzky-Orden, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, abrufbar unter <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de>.

Absatzmärkten verwendet werden (Rz 19). Die hier in Frage stehende Verteilung von mit einer Marke gekennzeichneten Werbegegenständen einer bestimmten Klasse (hier: Getränke) als Belohnung für den Kauf von Waren einer anderen Klasse (hier: Textilien) bzw. zur Förderung von deren Absatz könne jedoch nicht als eine solche Verwendung angesehen werden (Rz 20). Dadurch werde nämlich weder eine Etablierung der als Werbegegenstände herangezogenen Produkte auf einem relevanten Markt unter der auf diesen angebrachten Marke angepeilt, noch trage die Anbringung der bezüglichen Marke dazu bei, Verbrauchern die Unterscheidung der Werbegegenstände von vergleichbaren Waren anderer Hersteller zu ermöglichen (Rz 21).

#### **IV. Bewertung und Schlussfolgerung**

Das Urteil ergänzt die bisherige Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ einer Marke im Sinne der Art. 10 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG<sup>6</sup>.

Die ständige Rechtsprechung des EuGH zum Schutz des geistigen Eigentums bzw. zum Markenschutz geht im Allgemeinen dahin, in punkto „ernsthafte Benutzung“ von Marken weniger auf deren rein immateriellen Wert bzw. den Aspekt der Eigentumsrechtswahrung abzustellen, sondern vielmehr dem Gedanken der Wahrung des freien Handelsverkehrs und des Wettbewerbsrechts und damit ordnungspolitischen Gesichtspunkten Vorrang einzuräumen.<sup>7</sup> Konkret zeigt sich dies darin, dass der EuGH bei der Prüfung des Kriteriums der „ernsthafte Benutzung“ stets die bereits oben angesprochene „Hauptfunktion“ von Marken betont, nämlich die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren.<sup>8</sup> Anders ausgedrückt geht es aus Sicht des EuGH bei der Verwendung von Marken zentral darum, dem Verbraucher oder Endabnehmer zu ermöglichen, bestimmte „Marken“-

---

<sup>6</sup> Dieses Kriterium spielt im gesamten Bereich des Urheber- bzw. Markenrechts eine zentrale Rolle. Neben der Richtlinie 89/104/EWG, die auf eine Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten über die Marken abzielt, knüpft auch die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1993 L 11, S. 1 idF der Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006, ABl. 2006 L 386, S. 14) an das (Nicht)Vorliegen der ernsthafte Benutzung einer Marke entsprechende Rechtsfolgen.

<sup>7</sup> Zu den dem Markenrecht immanenten beiden unterschiedlichen Grundtendenzen siehe auch die einleitenden Ausführungen des Generalanwaltes Colomer in seinen Schlussanträgen in der Rs. C-495/07 vom 18. November 2008 (noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht; abrufbar unter <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de>).

<sup>8</sup> Vgl. in diesem Sinne EuGH, Rs C-40/01, Ansul, Slg. 2003, I-2439, Rz 43; EuGH (Beschluss), C-259/02, La Mer Technology, Slg. 2004, I-1159, Rz 27; EuGH, Rs. C-416/04 P, Sunrider/HABM, Slg. 2006, I-4237, Rz 70; EuGH, Rs. C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/HABM, Slg. 2007, I-7333, Rz 72; EuGH, Rs. C-442/07, Verein Radetzky-Orden, Rz 13ff .

Waren bzw. -Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Anbieter zu unterscheiden.

Diese Linie findet auch in der Entscheidung „Silberquelle“ ihre Bestätigung. Der spezifische Mehrwert des Urteils in der Rs C-495/07 im Vergleich zu früheren Entscheidungen liegt in der Klarstellung, dass die bloße Verwendung einer Marke auf „Werbegegenständen“, sofern diese einer Warenklasse entstammen, die nicht mit der damit „beworbenen“ Verkaufsware übereinstimmt, eben gerade keine „ernsthafte Benutzung“ darstellt.

Aus innerstaatlicher Sicht ist festzuhalten, dass die einschlägige Regelung des § 10a MarkSchG 1970 – wie bereits angesprochen – zwar eine Liste von (ernsthaften) Benutzungen von Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen enthält, welche auch die Verwendung eines Zeichens „in der Werbung“ umfasst (vgl. Z 4 leg. cit.). Letztere Formulierung räumt der Vollziehung einen Interpretationsspielraum ein. Im Lichte der gegenständlichen Entscheidung ist der Passus „in der Werbung“ dahin zu verstehen, dass das betreffende Zeichen bzw. die Marke auf Werbegegenständen derjenigen Waren- bzw. Dienstleistungsklasse(n) angebracht sein muss bzw. mit diesen in Beziehung gesetzt werden muss, auf deren (entgeltliche[n]) Absatz bzw. Verbreitung sich die Werbemaßnahme unmittelbar bezieht. Da der Wortlaut des § 10a MarkSchG 1970 einer Auslegung zugänglich ist, die dem vorliegenden Erkenntnis des EuGH vollinhaltlich Rechnung trägt, und die Liste des § 10a leg. cit. im Übrigen lediglich demonstrativen Charakter hat (arg. „insbesondere“ im Einleitungssatz), scheinen sich legislative Maßnahmen zu erübrigen.

2. April 2009  
Für den Bundeskanzler:  
Georg LIENBACHER

**Elektronisch gefertigt**