

An
die Parlamensdirektion,
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 9. Dezember 2008 in der Rechtssache C-442/07, Verein Radetzky-Orden gegen Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“; Rundschreiben

I. Urteilstenor

Mit Urteil vom 9. Dezember 2008¹ hat der EuGH in der Rs. C-442/07, Verein Radetzky-Orden gegen Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“, für Recht erkannt, dass Art. 12 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken² dahin auszulegen ist, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn ein ideeller Verein sie in der Öffentlichkeit auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet und sie von seinen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen.

II. Ausgangsverfahren

Das Urteil erging aus Anlass eines Vorabentscheidungsersuchens des Obersten Patent- und Markensenates, welches dieser mit Entscheidung vom 27. Juni 2007 an den EuGH gerichtet hatte.

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

² Erste 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).

Den Ausgangspunkt des Rechtsstreits bildete der Umstand, dass der Verein Radetzky-Orden (im Folgenden: Radetzky-Orden) beim Österreichischen Patentamt beantragt hatte, bestimmte auf Antrag der Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ (im Folgenden: BKFR) im Markenregister eingetragene Wortbildmarken mangels ernsthafter Benutzung im Sinne des § 33a Abs. 1 Markenschutzgesetz (MarkSchG) 1970³ zu löschen. Bei den bezüglichen Marken handelt es sich im Wesentlichen um Ehrenzeichen, die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 37 („Pfleger von Kriegsdenkmälern“), 41 (u.a. „kulturelle Aktivitäten“) und 45 (ehemals 42; „karitatives Wirken für sozial Bedürftige“) des „Abkommens von Nizza“⁴ angemeldet worden waren.

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 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

³ BGBl. 260/1970 idF BGBl. I Nr. 111/1999.

⁴ 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).

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.

Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts gab dem Antrag des Radetzky-Ordens statt. Gegen diese Entscheidung legte die BKFR Revision beim Obersten Patent- und Markensenat ein, welcher im Rahmen der gegenständlichen Vorabentscheidung im Wesentlichen die Frage geklärt wissen wollte, ob Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG dahin auszulegen ist, dass eine Marke zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen (ernsthaft) benutzt wird, wenn ein ideeller Verein die Marke auf Ankündigungen von Veranstaltungen, auf Geschäftspapieren und auf Werbematerial verwendet bzw. sie von dessen Mitgliedern beim Sammeln und Verteilen von Spenden in der Form verwendet wird, dass die Mitglieder entsprechende Ansteckzeichen tragen.

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 Vorjudikatur⁵ 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 13).

Wesentlich sei dabei, dass die Marke nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens benutzt werde. Die Schutzwirkung der Marke halte nur solange an, als sie ihren geschäftlichen Sinn und Zweck behalte, der darin besteht, 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 (Rz 14). Die Verwendung einer Marke durch einen ideellen Verein bei der Ankündigung oder Bewerbung rein privater Veranstaltungen stelle dagegen eine interne

⁵ EuGH, Rs C-40/01, Ansul, Slg. 2003, I-2439 (va. Rz 35 ff).

Verwendung und keine „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der RL 89/104/EWG dar (Rz 22).

Nicht erforderlich sei im gegebenen Kontext jedoch eine Gewinnerzielungsabsicht (Rz 16). Dass ein karitativer Verein keine Gewinnerzielungsabsicht verfolge, schließe nämlich nicht aus, dass er bestrebt sein könne, für seine Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern (Rz 17). Zu bedenken sei insbesondere, dass es auch entlohnte karitative Dienstleistungen gebe, etwa durch ideelle Hilfsvereine, die ihre Leistungen zwar vordergründig kostenlos erbringen, in Wahrheit aber durch Subventionen finanziert würden oder Entgelte unterschiedlicher Formen erhielten (Rz 18). Insgesamt sei es somit keinesfalls ausgeschlossen, dass die von einem ideellen Verein angemeldeten Marken ihren Sinn und Zweck darin finden, den Verein gegen eine eventuelle Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen im Geschäftsleben durch Dritte zu schützen (Rz 19).

Ob die BKFR im Ausgangsfall die ihr gehörenden Marken nunmehr tatsächlich verwendet, um ihre Waren oder Dienstleistungen in der Öffentlichkeit zu kennzeichnen oder deren Absatz zu fördern, habe das Vorlagegericht zu prüfen.

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/EWG⁶.

Bereits in der Rechtssache Ansul hat der Gerichtshof deutlich gemacht, dass bei der Verwendung einer Marke stets deren wirtschaftliche Funktion im Auge behalten werden muss. Konkret bedeutet dies, dass mit der Markenverwendung auf die Gewinnung oder Sicherung von Absatzmärkten abgezielt werden muss. Der „Mehrwert“ des vorliegenden Urteils liegt nun darin, explizit festzustellen, dass die angesprochene Funktion einer Marke nicht schon deshalb ausgeschlossen werden kann, weil deren Benutzer keine

⁶ 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)

Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Sofern etwa ein ideeller bzw. karitativ tätiger Verein eine Marke entsprechend „öffentlichkeitswirksam“ zur Kennzeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen bzw. zur Förderung deren Absatzes nutzt, kann sehr wohl eine „ernsthafte Benutzung“ im hier diskutierten Sinne angenommen werden.

Aus innerstaatlicher Sicht ist festzuhalten, dass die einschlägige Regelung des § 10a MarkSchG 1970 – wie bereits angesprochen – eine Liste von (ernsthaften) Benutzungen von Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen enthält, welche u.a. die Verwendung eines Zeichens „in den Geschäftspapieren, in Ankündigungen oder in der Werbung“ umfasst (vgl. Z 4 leg. cit.). 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.

27. März 2009
Für den Bundeskanzler:
LIENBACHER

Elektronisch gefertigt