

URTEIL DES GERICHTSHOFES

11. März 2003 *

In der Rechtssache C-40/01

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 234 EG vom Hoge Raad der Niederlanden (Niederlande) in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

Ansul BV

gegen

Ajax Brandbeveiliging BV

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung des Artikels 12 Absatz 1 der Ersten 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)

* Verfahrenssprache: Niederländisch.

erlässt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten G. C. Rodríguez Iglesias, der Kammerpräsidenten J.-P. Puissochet (Berichterstatter), M. Wathelet und C. W. A. Timmermans, der Richter C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann und V. Skouris, der Richterinnen F. Macken und N. Colneric sowie des Richters S. von Bahr,

Generalanwalt: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Kanzler: M.-F. Contet, Hauptverwaltungsrätin,

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen:

- der Ansul BV, vertreten durch E. J. Louwers und T. Cohen Jehoram, advocaten,
- der Ajax Brandbeveiliging BV, vertreten durch R. E. P. de Ranitz, advocaat,
- der niederländischen Regierung, vertreten durch H. G. Sevenster als Bevollmächtigten,
- der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch K. Banks und H. M. H. Speyart als Bevollmächtigte,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Ansul BV und der Kommission in der Sitzung vom 4. Juni 2002,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 2. Juli 2002

folgendes

Urteil

- 1 Der Hoge Raad der Nederlanden hat mit Urteil vom 26. Januar 2001, beim Gerichtshof eingegangen am 31. Januar 2001, gemäß Artikel 234 EG zwei Fragen nach der Auslegung des Artikels 12 Absatz 1 der Ersten 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, im Folgenden: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.
- 2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen den Gesellschaften niederländischen Rechts Ansul BV (im Folgenden: Ansul) und Ajax Brandbeveiliging BV (im Folgenden: Ajax) wegen der Benutzung der Marke Minimax für von ihnen vertriebene Waren und Dienstleistungen.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

3 Artikel 10 Absätze 1 bis 3 der Richtlinie bestimmt:

„(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 berechnigte 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 in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;
- b) Anbringen der Marke 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.“

4 Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie lautet:

„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 worden ist; wird die Benutzung jedoch innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von 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.“

Innerstaatliches Recht

5 Artikel 5 Absatz 3 des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes vom 19. März 1962, in Kraft getreten am 1. Januar 1971 (*Bulletin Benelux*, 1962-2, S. 59, im Folgenden: BMG), lautete in seiner bis zum 31. Dezember 1995 geltenden Fassung:

„Das Recht an einer Marke verfällt,

...

3. 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.

...“

- 6 In seiner seit dem 1. Januar 1996 geltenden Fassung, die sich aus dem am 2. Dezember 1992 unterzeichneten Protokoll (*Nederlands Traktatenblad* 1993, Nr. 12, S. 1) zur Umsetzung der Richtlinie ergibt, bestimmt das BMG in Artikel 5 Absätze 2 und 3:

„(2) In den Grenzen des Artikels 14 Buchstabe C 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 als Benutzung der Marke auch:

- 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.“

7 Artikel 14 Buchstabe C BMG bestimmt, unter welchen Voraussetzungen bei den zuständigen nationalen Gerichten beantragt werden kann, eine Marke für verfallen zu erklären.

8 Die in den Randnummern 5 bis 7 dieses Urteils angeführten Vorschriften des BMG gelten nach Artikel 39 des Gesetzes entsprechend für Dienstleistungsmarken.

Ausgangsrechtsstreit

- 9 Ansul ist seit dem 15. September 1971 Inhaberin des Wortmarke „Minimax“, die beim Benelux-Markenamt unter der Nummer 052713 für verschiedene Klassen von Waren, hauptsächlich Feuerlöschgeräte und verwandte Erzeugnisse, eingetragen ist.
- 10 1988 erlosch die Zulassung der von Ansul unter der Marke Minimax vertriebenen Feuerlöschgeräte. Spätestens seit dem 2. Mai 1989 vertreibt Ansul dementsprechend keine Feuerlöschgeräte mehr unter dieser Marke.
- 11 Von Mai 1989 bis 1994 verkaufte Ansul jedoch Einzelteile und Löschmittel für Feuerlöschgeräte dieser Marke an Unternehmen, die solche Geräte warteten. Während dieser Zeit wartete, überholte und reparierte sie auch selbst Geräte der Marke Minimax, verwendete die Marke in den Rechnungen für diese Leistungen und brachte an den betreffenden Geräten Aufkleber mit der Marke und Etikette mit der Aufschrift „Gebruiksklaar Minimax“ (Minimax verwendungsbereit) an. Außerdem verkaufte Ansul derartige Aufkleber und Etikette an die Wartungsunternehmen.
- 12 Ajax ist eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft deutschen Rechts Minimax GmbH. Sie vertreibt in den Niederlanden Brandschutzsysteme und verwandte Artikel, u. a. Feuerlöschgeräte, der Minimax GmbH.

- 13 In Deutschland ist die Minimax GmbH seit mehr als 50 Jahren Inhaberin der Marke Minimax. Seit dem 16. März 1992 ist sie ferner in den Benelux-Staaten Inhaberin einer Wort-Bild-Marke, die aus dem auf bestimmte Weise gezeichneten und angeordneten Wort „Minimax“ besteht und unter der Nummer 517006 für verschiedene Waren, insbesondere Feuerlöschgeräte und Löschmittel, sowie für bestimmte Dienstleistungen, u. a. die Installation, Reparatur, Wartung und Füllung von Feuerlöschgeräten, eingetragen ist.
- 14 1994 begannen Ajax und die Minimax GmbH, die Marke Minimax in den Benelux-Staaten tatsächlich zu benutzen. Dem widersprach Ansul mit Schreiben vom 19. Januar 1994.
- 15 Am 13. Juni 1994 beantragte Ansul die Eintragung der Wortmarke Minimax für bestimmte Dienstleistungen, u. a. die Wartung und Reparatur von Feuerlöschgeräten. Diese Marke wurde vom Benelux-Markenamt unter der Nummer 549146 eingetragen.
- 16 Am 8. Februar 1995 erhob Ajax Klage gegen Ansul bei der Arrondissementsrechtbank Rotterdam (Niederlande) und beantragte, die Rechte von Ansul an der 1971 unter der Nummer 052713 eingetragenen Marke Minimax wegen Nichtbenutzung für verfallen und die 1994 unter der Nummer 549146 erfolgte Eintragung dieser Marke wegen bösgläubiger Anmeldung für ungültig zu erklären. Ansul bestritt diese Ansprüche und erhob Widerklage mit dem Antrag, Ajax die Benutzung der Marke Minimax im Benelux-Gebiet zu untersagen.
- 17 Mit Urteil vom 18. April 1996 wies die Arrondissementsrechtbank Rotterdam die Klage von Ajax ab und gab der Widerklage von Ansul statt. Dementsprechend wurde Ajax die Benutzung der Marke Minimax in den Benelux-Staaten untersagt.

- 18 Ajax legte Berufung gegen dieses Urteil beim Gerichtshof Den Haag (Niederlande) ein. Dieser stellte fest, dass seit 1989 keine normale Benutzung der Marke Minimax durch Ansul mehr stattgefunden habe. Insbesondere habe sie seither keine neuen Produkte mehr auf den Markt gebracht, sondern nur gebrauchte Geräte gewartet, überholt und repariert. Die Verwendung von Aufklebern und Etiketten mit dieser Marke erlaube keine Unterscheidung der Feuerlöschgeräte, und selbst wenn sie als Benutzung der Marke angesehen würde, könne eine derartige Verwendung keine normale Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 BMG darstellen, da sie nicht darauf abziele, einen Absatzmarkt für die Feuerlöschgeräte zu erschließen oder zu sichern.
- 19 Der Gerichtshof hob deshalb mit Urteil vom 5. November 1998 das angefochtene Urteil auf, erklärte die Rechte von Ansul an der 1971 unter der Nummer 052713 eingetragenen Marke für verfallen und ihre Rechte an der 1994 unter der Nummer 549146 eingetragenen Marke für nichtig und ordnete die Löschung dieser beider Eintragungen an.
- 20 Ansul legte Kassationsbeschwerde beim Hoge Raad der Nederlanden ein. Dieser stellte fest, dass die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits von der Auslegung des Begriffes der normalen Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 BMG abhängen.
- 21 Der Hoge Raad führt aus, dass eine normale Benutzung einer Marke im Sinne des BMG vorliege, wenn das betreffende Zeichen im Wirtschaftsverkehr tatsächlich dazu verwendet werde, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens zu kennzeichnen. Bei der Prüfung der Frage, ob eine normale Benutzung der Marke vorliege, müssten alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden; die betreffenden Umstände müssten angesichts dessen, was in der betreffenden Branche als gebräuchlich und wirtschaftlich vertretbar gelte, insgesamt den Eindruck er-

wecken, dass die Benutzung darauf abziele, für die Waren und Dienstleistungen unter der Marke einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, und nicht nur darauf, die Marke aufrechtzuerhalten. Unter Bezugnahme auf das Urteil des Benelux-Gerichtshofes vom 27. Januar 1981 in der Sache A 80/1 (Turmac/Reynolds, Jur. 1980-81, S. 23) ergänzte der Hoge Raad, dass, was diese Umstände angehe, in der Regel die Art, der Umfang, die Häufigkeit, die Regelmäßigkeit und die Dauer der Benutzung sowie die Art der Ware oder Dienstleistung und die Art und Größe des Unternehmens zu berücksichtigen seien.

- 22 Weiter stellt der Hoge Raad der Nederlanden fest, dass die Auslegung des Artikels 5 Absatz 3 BMG mit der Auslegung des entsprechenden Begriffes „ernsthaft benutzt“ in Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie übereinstimmen müsse. Er hat deshalb das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist die Wendung „ernsthaft benutzt worden“ in Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EG so wie oben unter 3.4 ausgeführt [d. h. wie in Randnr. 21 des vorliegenden Urteils des Gerichtshofes für die normale Benutzung einer Marke im Sinne des BMG dargestellt] auszulegen, und, wenn nein, anhand welcher (anderen) Kriterien ist die Bedeutung der „normalen Benutzung“ dann festzustellen?
 2. Kann eine „normale Benutzung“ in diesem Sinne auch dann vorliegen, wenn unter der Marke zwar keine neuen Waren gehandelt, aber andere Aktivitäten — wie die oben unter 3.1 (v) und (vi) geschilderten [d. h. die von 1989 bis 1994 von Ansul ausgeübten, in Randnr. 11 des vorliegenden Urteils des Gerichtshofes beschriebenen] — betrieben werden?

Zur ersten Frage

- 23 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, wie der Begriff der ernsthaften Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie, der auch in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie verwendet wird, auszulegen ist, und insbesondere, ob dieser Begriff anhand derselben Kriterien wie der Begriff der normalen Benutzung der Marke im Sinne von Artikel 5 BMG definiert werden kann oder ob andere Kriterien zu berücksichtigen sind.
- 24 Diese Frage hat ihren Grund darin, dass (wie in Nummer 3.5 des Vorlageurteils erwähnt) der Gerichtshof Den Haag seine Feststellung, es liege keine normale Benutzung der Marke Minimax durch Ansul vor, darauf gestützt hat, dass das Unternehmen unter dieser Marke keine neuen Feuerlöschgeräte auf den Markt gebracht, sondern gebrauchte, bereits vertriebene Geräte überholt hat. Ansul macht jedoch vor dem vorlegenden Gericht geltend, dass es bei der Prüfung der Frage, ob eine normale Benutzung einer Marke im Sinne des BMG vorliege, auf einen derartigen Umstand nicht ankomme.
- 25 Zunächst ist zu prüfen, ob der Begriff der ernsthaften Benutzung der Marke im Sinne der Artikel 10 und 12 der Richtlinie bei Sachverhalten wie dem des Ausgangsrechtsstreits in der Gemeinschaftsrechtsordnung einheitlich auszulegen ist.
- 26 Die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts und der Gleichheitsgrundsatz verlangen, dass die Begriffe einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts, die für die Ermittlung ihres Sinnes und ihrer Bedeutung nicht ausdrücklich auf das

Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der Regel in der gesamten Gemeinschaft autonom und einheitlich auszulegen sind, wobei diese Auslegung unter Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs und des mit der Regelung verfolgten Zweckes zu ermitteln ist (Urteil vom 19. September 2000 in der Rechtssache C-287/98, Linster, Slg. 2000, I-6917, Randnr. 43).

- 27 Zwar erscheint es nach der dritten Begründungserwägung der Richtlinie „gegenwärtig nicht notwendig, die Markenrechte der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen“. Jedoch enthält die Richtlinie eine Harmonisierung der zentralen Sachvorschriften auf diesem Gebiet, nämlich, wie es in dieser Begründungserwägung heißt, derjenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken; eine umfassende Harmonisierung dieser Rechtsvorschriften schließt diese Begründungserwägung nicht aus (Urteil vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-355/96, Silhouette International Schmied, Slg. 1998, I-4799, Randnr. 23).
- 28 So setzt nach der siebten Begründungserwägung der Richtlinie: „[d]ie Verwirklichung der mit der Angleichung [der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten] verfolgten Ziele... voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten“. In der achten Begründungserwägung der Richtlinie heißt es: „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.“ Nach der neunten Begründungserwägung der Richtlinie ist es „[z]ur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs... von wesentlicher Bedeutung, zu erreichen, dass die eingetragenen Marken in Zukunft im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen“. Die Artikel 10 bis 15 der Richtlinien bestimmen die sachlichen Voraussetzungen sowohl für die Wahrung der Rechte, die dem Inhaber der Marke durch deren Benutzung verliehen werden, als auch für Einwände, die gegen diese Rechte insbesondere wegen Fehlens einer ernsthaften Benutzung — von der die Wahrung der Rechte an der Marke abhängt — erhoben werden können.
- 29 Aus der Gesamtheit der in der vorstehenden Randnummer angeführten Bestimmungen ergibt sich, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber die Wahrung der

Rechte an der Marke in allen Mitgliedstaaten der gleichen Voraussetzung der ernsthaften Benutzung unterwerfen wollte, so dass der Marke nicht je nach betroffenem Recht ein unterschiedlicher Grad an Schutz gewährt wird (in diesem Sinne Urteil vom 20. November 2001 in den Rechtssachen C-414/99, C-415/99 und C-416/99, Zino Davidoff und Levi Strauss, Slg. 2001, I-8691, Randnrn. 41 und 42).

- 30 Der gleiche Begriff der ernsthaften Benutzung wird zudem in den Artikeln 15 und 50 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) als Kriterium im Rahmen der Frage des Verfalls der durch diese Marke verliehenen Rechte verwendet.
- 31 Der Gerichtshof hat den Begriff der ernsthaften Benutzung im Sinne der Artikel 10 und 12 der Richtlinie daher einheitlich auszulegen.
- 32 Bei der Definition dieses Begriffes der ernsthaften Benutzung ist zunächst entsprechend der zwölften Begründungserwägung der Richtlinie daran zu erinnern, dass „alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durch die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gebunden sind [und dass] es erforderlich [ist], dass sich die Vorschriften dieser Richtlinie mit denen der erwähnten Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden“.
- 33 Die Verbandsübereinkunft bestimmt in ihrem Artikel 5 Buchstabe C Absatz 1 zur Frage des Verfalls wegen Nichtbenutzung jedoch nur Folgendes:

„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.“

- 34 Die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft enthalten somit kein relevantes Merkmal, anhand dessen der Begriff der ernsthaften Benutzung präzisiert werden könnte; dessen Bedeutung kann sich daher nur aus einer Untersuchung der Vorschriften der Richtlinie selbst ergeben.
- 35 Weiter ist festzustellen, dass, wie Ansul vorgetragen hat, Marken nach der achten Begründungserwägung der Richtlinie „tatsächlich benutzt werden [müssen], um nicht zu verfallen“. Ernsthafte Benutzung ist somit eine tatsächliche Benutzung der Marke. Diese Auslegung wird insbesondere durch die niederländische Fassung der Richtlinie bestätigt, die in ihrer achten Begründungserwägung die Wendung „werkelijk wordt gebruikt“ verwendet, sowie durch andere Sprachfassungen wie die spanische („uso efectivo“), die italienische („uso effettivo“) oder die englische („genuine use“).
- 36 Unter ernsthafter Benutzung ist somit eine Benutzung zu verstehen, die nicht symbolisch allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt. Es muss sich um eine Benutzung handeln, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, 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.
- 37 Demnach setzt eine ernsthafte Benutzung der Marke voraus, dass diese auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Der Schutz der Marke und die Wirkungen, die aufgrund ihrer Eintragung Dritten entgegengehalten werden können, können nicht fortauern, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, 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. Die Benutzung der Marke muss sich daher auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem

Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht. Eine derartige Benutzung kann sowohl durch den Inhaber der Marke als auch, wie in Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie vorgesehen, durch einen zur Benutzung der Marke befugten Dritten erfolgen.

- 38 Schließlich sind bei der Prüfung der Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen.
- 39 Die Prüfung der Umstände des Einzelfalls kann es somit rechtfertigen, dass insbesondere die Art der betreffenden Ware oder Dienstleistung, die Merkmale des jeweiligen Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke berücksichtigt werden. So braucht die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt.
- 40 Ferner kann eine ernsthafte Benutzung der Marke unter bestimmten Bedingungen auch bei bereits vertriebenen Waren vorliegen, für die die Marke eingetragen wurde und die nicht mehr zum Verkauf angeboten werden.
- 41 Das ist vor allem dann der Fall, wenn der Inhaber der Marke, unter der diese Waren auf den Markt gebracht wurden, Einzelteile verkauft, die zur Zusammensetzung oder Struktur der bereits vertriebenen Waren gehören und für die

er dieselbe Marke unter den in den Randnummern 35 bis 39 dieses Urteils dargestellten Bedingungen tatsächlich benutzt. Da diese Einzelteile Bestandteil der Waren sind und unter derselben Marke verkauft werden, ist eine ernsthafte Benutzung der Marke für diese Teile auf die bereits vertriebenen Waren selbst zu beziehen und führt zur Wahrung der Rechte des Inhabers in Bezug auf diese Waren.

- 42 Das Gleiche kann gelten, wenn der Inhaber der Marke diese unter den gleichen Bedingungen tatsächlich für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die nicht zur Zusammensetzung oder Struktur bereits vertriebener Waren gehören, aber in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer der Waren befriedigen sollen. Das kann beim Kundendienst, z. B. beim Verkauf von Zubehör oder verwandten Erzeugnissen oder bei Wartungs- oder Reparaturleistungen, der Fall sein.

- 43 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist auf die erste Frage zu antworten, dass Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion — die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren — 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. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, 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, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Dass die Benutzung der Marke nicht Waren betrifft, die auf dem Markt neu angeboten werden, sondern bereits vertriebene Waren, nimmt ihr nicht den Charakter der Ernsthaftigkeit, wenn dieselbe Marke von ihrem Inhaber für

Einzelteile, die zur Zusammensetzung oder Struktur dieser Waren gehören, oder für Waren oder Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits vertriebenen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen sollen, tatsächlich benutzt wird.

Zur zweiten Frage

- 44 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob unter Berücksichtigung der Antwort auf die erste Frage die Benutzung der Marke Minimax durch Ansul von 1989 bis 1994 im Rahmen der in Randnummer 11 dieses Urteils beschriebenen Geschäftstätigkeit eine im Sinne des BMG „normale“ oder im Sinne von Artikel 12 der Richtlinie „ernsthafte“ Benutzung ist.
- 45 Eine solche Prüfung hat der Gerichtshof aber nicht vorzunehmen. Im Rahmen der in Artikel 234 EG festgelegten Aufgabenverteilung ist es Sache des vorlegenden Gerichts, die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften, wie sie vom Gerichtshof ausgelegt wurden, auf den konkreten Fall anzuwenden, mit dem es befasst ist (vgl. Urteil vom 8. Februar 1990 in der Rechtssache C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, I-285, Randnr. 11).
- 46 Auf die zweite Frage ist daher zu antworten, dass es Sache des vorlegenden Gerichts ist, bei der Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits die Konsequenzen aus der Auslegung des gemeinschaftsrechtlichen Begriffes der ernsthaften Benutzung der Marke zu ziehen, wie sie sich aus der Antwort auf die erste Vorlagefrage ergibt.

Kosten

- 47 Die Auslagen der niederländischen Regierung und der Kommission, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Hoge Raad der Nederlanden mit Urteil vom 26. Januar 2001 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1. Artikel 12 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion — die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren — 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. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören ins-

besondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Dass die Benutzung der Marke nicht Waren betrifft, die auf dem Markt neu angeboten werden, sondern bereits vertriebene Waren, nimmt ihr nicht den Charakter der Ernsthaftigkeit, wenn dieselbe Marke von ihrem Inhaber für Einzelteile, die zur Zusammensetzung oder Struktur dieser Waren gehören, oder für Waren oder Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits vertriebenen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen sollen, tatsächlich benutzt wird.

2. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, bei der Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits die Konsequenzen aus der Auslegung des gemeinschaftsrechtlichen Begriffes der ernsthaften Benutzung der Marke zu ziehen, wie sie sich aus der Antwort auf die erste Vorlagefrage ergibt.

Rodríguez Iglesias

Puissochet

Wathelet

Timmermans

Gulmann

La Pergola

Jann

Skouris

Macken

Colneric

von Bahr

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 11. März 2003.

Der Kanzler

Der Präsident

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias