

Landgericht Saarbrücken**Beschluss**

In dem Rechtsstreit

der MAXXUS Group GmbH & Co. KG, vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
MAXXUS Verwaltungs-GmbH, vertr. d. d. Geschäftsführer, Zeppelinstraße 2, 64331
Weiterstadt

-Kläger-

Prozessbevollmächtigte: UNIT 4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart

gegen

Globus Holding GmbH & Co. KG, vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Globus Holding Geschäftsführungs-GmbH, vertr. d. d. Geschäftsführer, Leipziger Straße 8,
66606 St. Wendel

-Beklagte-

Prozessbevollmächtigter: KHH Legal Kropp Haag Hübinger Rae, Faktoreistraße 4, 66111
Saarbrücken,

hat die 7. Kammer des Landgerichts Saarbrücken
am 4.3.2021

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Weber, die Richterin am Landgericht
Schäfer und die Richterin Tyagay
beschlossen:

I.

**Das Verfahren wird nach Art. 267 Abs. 1 lit a) und Abs. 2 AEUV dem Europäischen Gerichtshof mit
der Bitte um Beantwortung der folgenden Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:**

Ist Unionsrecht, insbesondere bezüglich der Markenrichtlinie(n), also

**RICHTLINIE 2008/95/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Oktober
2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Abl. L
299/95 v. 8.11.2008), insbesondere in Art. 12, bzw.**

**RICHTLINIE (EU) 2015/2436 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16.
Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Marken (ABl. L 336/1 v. 23.12.2015), insbesondere in Art. 16, 17, 19**

**dahingehend auszulegen, dass der nützliche Effekt dieser Normen eine Auslegung des
nationalen Prozessrechts verbietet,**

- 1) die dem Kläger in einem auf Löschung einer nationalen eingetragenen Marke wegen
Verfalls durch Nichtbenutzung gerichteten Zivilverfahren eine von der Beweislast zu
unterscheidende Darlegungslast auferlegt, und**
- 2) die es im Rahmen dieser Darlegungslast dem Kläger auferlegt**
 - a. die Nichtbenutzung der Marke durch den Beklagten in einem solchen Verfahren
substantiiert vorzutragen, soweit es ihm möglich ist, und**
 - b. dazu eine eigene Recherche am Markt vorzunehmen, die dem
Löschungsbegehren und der Eigenart der betroffenen Marke angemessen ist.**

**CURIA GREFFE
Luxembourg**

Entrée 23. 03. 2021

A) Das vorliegende Gericht

Das vorliegende Gericht ist ein ordentliches Zivilgericht. Die vorliegende 7. Zivilkammer ist u.a. auf Markenrecht spezialisiert. Im gegenständlichen Verfahren wird die Kammer erstinstanzlich tätig.

Die Kontaktdaten lauten:

Landgericht Saarbrücken, Az.7 O 181/19

Franz-Josef-Röder-Str. 15, D- 66119 Saarbrücken

Telefon: +49-681-501-5710

E-Mail: o.weber@lg.justiz.saarland.de

B) Das Ausgangsverfahren

1. Die Klägerin begehrt die Löschung zweier deutscher Marken der Beklagten wegen Verfalls qua Nichtbenutzung. Es handelt sich dabei um eine Wortmarke „Maxus“ und eine Wortbildmarke „Maxus“ mit Globus-Emblem in orangegrünem Hintergrund (s.u.).

a) aa) Die Klägerin vertreibt Sportgeräte und -equipment, Massageplatten, Massagesessel und Grills. Sie ist als Inhaberin der deutschen Marke 302017108053 „MAXXUS“ und der Unionsmarke 17673641 „MAXXUS“ eingetragen.

bb) Die Beklagte ist Muttergesellschaft der Globus-Gruppe St. Wendel. Zu ihr gehören verschiedene Gesellschaften, die bundesweit 46 großflächige SB-Warenhäuser (Food und Non-Food-Artikel als „Hypermarchés“) sowie Getränke-, Bau-, Elektro- und sonstige Fachmärkte betreiben. Die Beklagte gestattet es den Konzernunternehmen, die von ihr gehaltenen Marken zu nutzen. Nennenswerte Online-Umsätze erzielt die Gruppe allenfalls im Bereich Elektro und Baumarkt.

Die Beklagte ist seit Juli 1996 im Markenregister als Inhaberin der deutschen Wortmarke 395 35 217 „MAXUS“ für eine Vielzahl von Waren der Klassen 33, 1-9, 11-32 und 34 eingetragen. Wegen der genauen Wareneintragungen wird auf die Registerauskunft Anlage K1 (ab S. 9 d.A.) verwiesen. Die Benutzungsschonfrist der Marke ist am 30.10.2005 abgelaufen.

Die Beklagte ist weiterhin seit Mai 1996 als Inhaberin der im Folgenden abgebildeten deutschen Wort-/Bildmarke mit dem Text „Maxus“ und einem Globus-Symbol für die Klassen 20, 1-9, 11-19 und 21-34 eingetragen:



Wegen der genauen Wareneintragungen wird auf die Registerauskunft Anlage K2 (ab S. 20 d.A.) verwiesen.

b) Im Eintragungsverfahren zu den Marken „MAXXUS“ der Klägerin legte die Beklagte zunächst Widerspruch ein.

Am 02.05.2018 legte die Beklagte Widerspruch gegen die Unionsmarke 17673641 „MAXXUS“ der Klägerin ein. Der Widerspruch war unter anderem auf die in Klageantrag I. angeführte Wortmarke „MAXUS“ gestützt. Die Klägerin brachte gegen den Widerspruch vor, die Beklagte habe die Marke „Maxus“ nicht rechtserhaltend benutzt. Die Beklagte nahm den Widerspruch dann am 5.8.2019 zurück. Ebenfalls gestützt auf die in Klageantrag I. angeführte Wortmarke „MAXUS“ legte die Beklagte am 12.02.2018 Widerspruch gegen die deutsche Marke 302017108053 „MAXXUS“ der Klägerin ein. Die Beklagte nahm auch diesen Widerspruch zurück.

c) Jeweils am 29.07.2019 stellte die Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung der beiden streitgegenständlichen Marken wegen Verfalls. Die Beklagte widersprach der Löschung jeweils mit Schreiben vom 26.08.2019. Die Mitteilungen über die Widersprüche wurden der Beklagten jeweils am 02.09.2019 zugestellt.

d) Die Beklagte hat zumindest die Wortmarke „Maxus“ als sog. „White Label“ für verschiedene Waren genutzt und dabei folgende Form gewählt:



Streitig ist indes der Umfang dieser Nutzung und der letzte relevante Zeitpunkt.

2. Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe die zu ihren Gunsten eingetragenen Marken in den letzten fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt. Sie gibt an, eine Online-Recherche durchgeführt zu haben. Dazu führt sie aus, die Internetseite der Beklagten enthalte lediglich Hinweise auf eine Benutzung der Marke in Bezug auf wenige Produkte. In einem zum Konzern gehörenden Getränke-Fachmarkt fänden sich keine mit den Marken gekennzeichneten Produkte. Wörtlich führt sie aus:

„Eine Google-Suche der Klägerin nach „MAXUS“ ergab keinerlei Hinweise auf eine rechtserhaltende Benutzung der streitgegenständlichen Marken. Erst auf Seite drei der

Trefferliste findet sich überhaupt ein Hinweis auf die Beklagte. Der dort zu findende Link führt jedoch zu einer Seite, auf der keinerlei Waren angeboten werden.

Die Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG betreibt für die Unternehmensgruppe der Beklagten die Internetseite www.globus.de. Auf der Seite findet sich eine Rubrik „Eigenmarken“. Dort sind folgende Bezeichnungen aufgeführt: „korrekt“, „Globus“, „Globus Gold“, „naturell“ und „Jeden Tag“. Die streitgegenständlichen Marken sind nicht aufgeführt.

Bei Eingabe der Bezeichnung „MAXUS“ in die seiteninterne Suche in der Rubrik „Sortiment/Produktkatalog“ werden acht Angebote angezeigt. Zwei davon betreffen Wäscheklammern. Diese beiden Angebote sind von vornherein irrelevant, da Wäscheklammern von den streitgegenständlichen Marken nicht abgedeckt sind. Die verbleibenden sechs Angebote betreffen Reinigungstücher. Es findet sich jedoch keine der streitgegenständlichen Marken auf den Reinigungstüchern oder deren Verpackung. Lediglich im Angebotstext findet sich das Wort „Maxus“.

Bei Eingabe der Bezeichnung „MAXUS“ in die seiteninterne Suche auf der Eingangsseite www.globus.de werden zwei Treffer angezeigt. Beide verweisen auf einen von der Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG betriebenen „MAXUS Getränkemarkt“. Ausweislich des Internetauftritts benutzt die Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG die Bezeichnung „MAXUS“ jedoch nicht als Marke für eigne Getränke, sondern vertreibt ausschließlich Markengetränke von Drittherstellern wie bspw. Apollinaris, Vittel, Volvic, Coca-Cola, Fanta, Warsteiner und Krombacher. Die Bezeichnung „MAXUS“ verwendet die Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG dabei nur als Unternehmenskennzeichen bzw. Marke für Handelsdienstleistungen mit Getränken.“

Eine Detektei habe dann überprüft, dass in diesem Getränkemarkt in Freilassing keine Eigenmarken der Beklagten unter den streitigen Bezeichnungen vertrieben worden seien.

Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe die zu ihren Gunsten eingetragenen Marken in den letzten fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt.

Die Beklagte sei darlegungs- und beweisbelastet. Das ergebe sich auch aus der Markenrichtlinie in ihrer jeweils gültigen Form.

Die Klägerin beantragt:

I. Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 395 35 217 eingetragenen Wortmarke „MAXUS“ für sämtliche Waren einzuwilligen.

II. Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 395 35 216 eingetragenen Wort-/Bildmarke „MAXUS“ für sämtliche Waren einzuwilligen.

3. Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet die rechtserhaltende Benutzung. Sie ist der Ansicht, der Vortrag der Klägerin sei nicht hinreichend, um eine sekundäre Darlegungslast zu begründen.

Konkret trägt sie vor: Die Marke „MAXUS“ werde mit Zustimmung der Beklagten in den zur Globus-Gruppe gehörenden SB-Warenhäusern zur Kennzeichnung der folgenden Warengruppen im Standardsortiment benutzt: Tierzubehör, Haushaltswaren, Papier- und Schreibwaren, Spielwaren, Sportwaren, Autozubehör, Textilwaren. Solche Waren mit der Markenbezeichnung seien im gesamten relevanten Zeitraum der letzten 5 Jahre bis zur Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens sowie bis heute mit Zustimmung der Beklagten in den zur Globus-Gruppe gehörenden SB-Warenhäusern in Deutschland ebenso wie als Exportwaren vertrieben worden. Weiterhin werde die Marke temporär für Aktionen, etwa Fanwaren bei Fußballereignissen genutzt.

Die Beklagte legt als Anlage KKH 2 exemplarische Verpackungsbeispiele, als Anlage KKH3 Fotoaufnahmen von Regalen vor, welche die Benutzung der Wortmarke „maxus“ in den letzten 5 Jahren verdeutlichen sollen. Als Anlage KKH4 legt sie Auszüge aus dem Warenwirtschaftssystem vor, als Anlage KKH5 eine Aufstellung aus dem Bereich Eigenmarken. Die benannten Anlagen werden einbezogen. Sie macht sich weiter ihren Vortrag aus dem Widerspruchsverfahren zu eigen und legt dazu den Schriftsatz von Herrn Patentanwalt Dr.-Ing. Jörg Wagner vom 07.01.2019 nebst Anlagen vor, mit dem eine Benutzung unter Vorlage detaillierter Informationen und weiterer Belege dargelegt wurde.

Sie trägt weiter vor, sie könne mit entsprechendem Aufwand weitere Belege für die Nutzung vorlegen. Der Aufwand sei aber erheblich.

4. Vergleichsgespräche über eine Abgrenzungsvereinbarung sind nach Mitteilung der Parteien gescheitert. Die Kammer hat am 25.8.2020 mündlich verhandelt.

Auf die gewechselten Schriftsätze wird ergänzend verwiesen.

C) Einschlägige Normen / Rechtsprechung

I. Zum Stand des Unionsrechts:

1. Die Kammer begnügt sich mit dem Zitat der neuen Markenrichtlinie; eine Änderung des Rechts ist in Bezug auf den gegenständlichen Punkt nicht ersichtlich.

Die RICHTLINIE (EU) 2015/2436 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Abl. L336/1 v. 23.12.2015) sieht vor:

Erwägungsgründe:

(31) Marken erfüllen nur dann ihren Zweck, Waren oder Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden und Verbrauchern zu sachkundigen Entscheidungen zu verhelfen, wenn sie tatsächlich im Markt benutzt werden. Das Benutzungserfordernis ist auch notwendig, um die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschützten Marken und damit die Zahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern. Es ist daher unbedingt zu fordern, dass eingetragene Marken tatsächlich für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, benutzt werden oder, wenn sie

innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragsverfahrens nicht dafür benutzt werden, für verfallen erklärt werden.

(32) Eine eingetragene Marke sollte infolgedessen nur geschützt werden, soweit sie tatsächlich benutzt wird, mit der Folge, dass eine eingetragene ältere Marke ihren Inhaber nicht dazu berechtigen sollte, gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch zu erheben oder sie für nichtig erklären zu lassen, wenn der Inhaber seine Marke nicht ernsthaft benutzt. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem vorsehen, dass eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der Einrede Nachweise erbracht werden, dass die Marke für verfallen erklärt werden könnte oder, wenn eine jüngere Marke Gegenstand des Verfahrens ist, zu dem Zeitpunkt, als die jüngere Marke erworben wurde, für verfallen hätte erklärt werden können.

...

(42) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Förderung und Einrichtung eines gut funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung der Eintragung, Verwaltung und des Schutzes von Marken in der Union zur Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.“

Artikel 16 Benutzung der Marke

(1) Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss des Eintragsverfahrens nicht ernsthaft in dem Mitgliedstaat benutzt oder wurde eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in Artikel 17, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 44 Absätze 1 und 2 und Artikel 46 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Beschränkungen und Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Sieht ein Mitgliedstaat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vor, werden die fünf Jahre gemäß Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(3) Bei Marken, die auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen eingetragen worden sind und Wirkung in dem Mitgliedstaat entfalten, werden die fünf Jahre gemäß Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zurückgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben oder ein Einwand aus absoluten oder relativen Gründen mitgeteilt, wird die Frist von dem Tag an gerechnet, an dem eine das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung oder eine Entscheidung über die absoluten oder relativen

Ablehnungsgründe Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(4) Der Zeitpunkt des Beginns der in den Absätzen 1 und 2 genannten Fünfjahresfrist ist in das Register aufzunehmen.

(5) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1: a) die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist; b) das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export.

(6) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

Artikel 17 Einrede der Nichtbenutzung in Verletzungsverfahren

Der Inhaber einer Marke kann die Benutzung eines Zeichens nur so weit verbieten, wie die Rechte des Inhabers nicht gemäß Artikel 19 zum Zeitpunkt der Erhebung der Verletzungsklage für verfallen erklärt werden können. Auf Verlangen des Beklagten hat der Markeninhaber den Nachweis zu erbringen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der Klageerhebung im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sich die Klage stützt, gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern das Eintragungsverfahren zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren abgeschlossen ist.“

Verfall von Markenrechten

Artikel 19 Fehlende ernsthafte Benutzung als Verfallsgrund

(1) 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 die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Der Verfall einer Marke kann 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.

(3) Wird die Benutzung 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.

Artikel 44 Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren

(1) Ist im Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 43 die Fünfjahresfrist, innerhalb deren die ältere Marke gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden sein muss, am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abgelaufen, so hat der Inhaber der älteren Marke, der Widerspruch erhoben hat, auf Antrag des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Artikel 46 Einrede der Nichtbenutzung in Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit einer Marke

(1) Stützt sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigerklärung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag, so hat der Inhaber der älteren Marke auf Verlangen des Inhabers der jüngeren Marke den Nachweis zu erbringen, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Antrag auf Nichtigerklärung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und die als Begründung für den Antrag auf Nichtigerklärung angeführt werden, gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen, sofern das Eintragungsverfahren der älteren Marke zum Zeitpunkt des Antrags auf Nichtigerklärung seit mindestens fünf Jahren abgeschlossen ist.

(2) Ist der Zeitraum von fünf Jahren, innerhalb dessen die ältere Marke gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden sein muss, am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abgelaufen, so hat der Inhaber der älteren Marke zusätzlich zu dem nach Absatz 1 dieses Artikels verlangten Nachweis den Nachweis zu erbringen, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen.

(3) Wird der Nachweis im Sinne der Absätze 1 und 2 nicht erbracht, so wird ein auf eine ältere Marke gestützter Antrag auf Nichtigerklärung zurückgewiesen.

(4) Ist die ältere Marke im Sinne des Artikels 16 nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Antrags auf Nichtigerklärung nur für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.“

2. Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass in einer Löschungsklage die Beweislast für die Nichtbenutzung bei der Markeninhaberin liegt.

Für Unionsmarken hat er das in der Centrotherm-Sache entschieden:

„52 Mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund und mit dem ersten Teil ihres dritten Rechtsmittelgrundes, die zusammen zu prüfen sind, macht Centrotherm Systemtechnik im Kern geltend, das Gericht habe gegen die Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, weil es entschieden habe, dass das HABM im Rahmen eines Verfallsverfahrens nicht zur Prüfung der Beweise für eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke von Amts wegen verpflichtet sei, sondern die Beweislast für eine solche Benutzung allein beim Inhaber dieser Marke liege, und weil es aus diesem Grund der Beschwerdekammer nicht angelastet habe, dass diese nicht alle ihr vorliegenden Beweise berücksichtigt habe.

- 53 *In diesem Zusammenhang ist erstens darauf hinzuweisen, dass nach Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009 der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, der sie innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von ihrer Eintragung an, nicht ernsthaft in der Europäischen Union benutzt hat, den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen unterliegt, zu denen insbesondere der Verfall des Markenrechts gehört, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.*
- 54 *Aus dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt sich, dass der Unionsgesetzgeber die Aufrechterhaltung der an die Gemeinschaftsmarke anknüpfenden Rechte davon abhängig machen wollte, dass die Marke ernsthaft benutzt wird. Eine Gemeinschaftsmarke, die nicht benutzt wird, könnte den Wettbewerb dadurch behindern, dass das Spektrum der Zeichen, die andere Marktteilnehmer als Marke eintragen lassen können, beschränkt und den Mitbewerbern die Möglichkeit zur Verwendung dieser oder einer ähnlichen Marke genommen wird, wenn sie im Binnenmarkt Waren oder Dienstleistungen anbieten, die mit den durch die fragliche Marke geschützten identisch oder ihnen ähnlich sind (vgl. Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Marken, C-149/11, Randnr. 32).*
- 55 *Zweitens heißt es in den Art. 42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ausdrücklich, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung oder des Vorliegens berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung dem Inhaber der betreffenden Marke obliegt und dass, wenn er diesen Nachweis nicht erbringen kann, der Widerspruch bzw. der Antrag auf Nichtigkeitsklärung zurückgewiesen wird.*
- 56 *Dabei kann der Umstand, dass Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 anders als deren Art. 42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 nicht vorsieht, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung oder des Vorliegens berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung dem Markeninhaber obliegt, entgegen der Auffassung von Centrotherm Systemtechnik nicht dahin ausgelegt werden, dass der Unionsgesetzgeber diese Beweislastregel im Rahmen des Verfallsverfahrens ausschließen wollte.*
- 57 *Dass Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 keine Vorschriften zur Beweislast enthält, lässt sich im Übrigen zwanglos damit erklären, dass dieser Absatz des mit „Verfallsgründe“ überschriebenen Art. 51 die Nennung der Gründe für einen Verfall der Marke zum Gegenstand hat, so dass es keiner Regelung der Beweislastfrage bedarf.*
- 58 *Dagegen sind die Art. 42 und 57 der Verordnung Nr. 207/2009 im Wesentlichen verfahrensrechtliche Bestimmungen. Abs. 2 dieser beiden Artikel hat den spezifischen Zweck, einen Vorgang zu regeln, der einem vom Beklagten ausgelösten Zwischenstreit gleicht, mit dem die Berechtigung des Klägers zur Fortsetzung des von ihm angestrebten Verfahrens in Frage gestellt werden soll.*
- 59 *Wegen dieses verfahrensrechtlichen Kontexts, der den Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren eigen ist, hat der Unionsgesetzgeber zur Ermöglichung der Beilegung derartiger Zwischenstreitigkeiten, über die vor der Fortsetzung des eigentlichen Verfahrens entschieden werden muss, vorgesehen, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke von deren Inhaber zu führen ist und dass, wenn er diesen Nachweis nicht erbringen kann, der Widerspruch oder der Antrag auf Nichtigkeitsklärung zurückgewiesen wird.*
- 60 *Dagegen lässt sich mit dem Umstand, dass jeder derartige Zwischenstreit im Rahmen eines Verfallsverfahrens von vornherein ausgeschlossen ist, ohne Weiteres begründen, dass eine Bestimmung wie Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, obwohl dieser Artikel sowohl Verfallsverfahren als auch Nichtigkeitsverfahren betrifft, nur für die letztgenannten Verfahren gilt.*

- 61 *Drittens ist festzustellen, dass der somit den Art. 42 Abs. 2 und 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 inzidenter zu entnehmende Grundsatz, wonach der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke deren Inhaber obliegt, in Wirklichkeit lediglich zum Ausdruck bringt, was die Vernunft und ein elementares Erfordernis der Verfahrenseffizienz gebieten.*
- 62 *Es steht nämlich außer Frage, dass der Markeninhaber am besten und in bestimmten Fällen sogar als Einziger in der Lage ist, den Nachweis konkreter Handlungen zu erbringen, die die Behauptung stützen, dass er seine Marke ernsthaft benutzt habe, oder berechnete Gründe für ihre Nichtbenutzung darzulegen. Dies gilt insbesondere für die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Urkunden und Beweisstücke, für die Regel 22 Abs. 4 der Verordnung Nr. 2868/95 Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien und Zeitungsanzeigen als Beispiele nennt.*
- 63 *Aus einer Gesamtbetrachtung der Art. 15, 42 Abs. 2, 51 Abs. 1 und 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 lässt sich somit ableiten, dass im Rahmen eines Verfallsverfahrens der Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke deren Inhaber obliegt und nicht von Amts wegen vom HABM zu führen ist.*
- 64 *Ferner kann daraus der Schluss gezogen werden, dass Regel 40 Abs. 5 der Verordnung Nr. 2868/95, soweit es dort heißt, dass der Markeninhaber den Nachweis der ernsthaften Benutzung zu führen hat, lediglich einen die Beweislast betreffenden Grundsatz zum Ausdruck bringt, der keineswegs gegen die Verordnung Nr. 207/2009 verstößt, sondern sich gerade aus deren Bestimmungen und Systematik ergibt.“*

(EuGH, Rechtssache C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik / HABM u. centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Urteil v. 26.9.2013)

In der Oberbank-Entscheidung hat er diese Rechtsprechung unter der alten Markenrichtlinie auch auf nationale Marken ausgedehnt:

- „62 *Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er es verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Lösungsverfahrens für ungültig zu erklären, sofern sie nicht originär unterscheidungskräftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.*
- 63 *Die Oberbank, die Banco Santander und die Santander Consumer Bank sowie die spanische Regierung sind der Auffassung, dass im Rahmen eines Lösungsverfahrens die Beweislast für die infolge der Benutzung der streitigen Marke erworbene Unterscheidungskraft den Markeninhaber treffe. Die polnische Regierung ist dagegen der Ansicht, dass die Antwort auf die dritte Frage nach dem sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 allein in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten falle.*
- 64 *Der DSGVO und die Kommission haben Zweifel an der Zulässigkeit dieser Frage. Der DSGVO macht hilfsweise geltend, dass die Beweislast im Rahmen eines Lösungsverfahrens beim Antragsteller liege. Die Kommission meint indessen im Wesentlichen, es spreche nichts dagegen, dass die Beweislast beim Inhaber der betreffenden Marke liege.*
- 65 *Zunächst sind aus den bereits in Rn. 52 des vorliegenden Urteils dargelegten Gründen die Einwände des DSGVO und der Kommission gegen die Zulässigkeit der dritten Frage zurückzuweisen; sie ist auf der Grundlage der Feststellung des vorlegenden Gerichts zu beantworten, wonach das deutsche Recht im vorliegenden Fall dahin auszulegen sei, dass die Bundesrepublik Deutschland die in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2008/95 vorgesehene Befugnis nicht in ihr nationales Recht umgesetzt habe.*

- 66 *In der Sache ist darauf hinzuweisen, dass es im sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 zwar u. a. heißt, dass es den Mitgliedstaaten weiterhin freistehen sollte, Verfahrensbestimmungen für die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen und beispielsweise die Form der Verfahren für die Ungültigerklärung festzulegen. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Frage der Beweislast für die infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in einem auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c oder d der Richtlinie 2008/95 gestützten Lösungsverfahren eine solche in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallende Verfahrensbestimmung darstellt.*
- 67 *Würde sich die Beweislast für die infolge der Benutzung einer Marke erworbene Unterscheidungskraft im Rahmen eines Verfahrens zur Ungültigerklärung dieser Marke nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten richten, könnte sich daraus nämlich für die Markeninhaber ein je nach dem betroffenen Recht unterschiedlicher Schutz ergeben, so dass das im zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 genannte und dort als „wesentlich“ bezeichnete Ziel, dass die eingetragenen Marken „im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen“, nicht erreicht würde (vgl. entsprechend Urteile Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, Rn. 73 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, Rn. 40).*
- 68 *Angesichts dieses Ziels sowie der Struktur und der Systematik von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 ist festzustellen, dass im Rahmen eines Lösungsverfahrens die Beweislast für die infolge der Benutzung der streitigen Marke erworbene Unterscheidungskraft den Markeninhaber, der die Unterscheidungskraft geltend macht, treffen muss.*
- 69 *Erstens stellt nämlich – ebenso wie die Tatsache, dass eine Marke Unterscheidungskraft infolge Benutzung erwirbt, im Rahmen eines Anmeldeverfahrens eine Ausnahme von den in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c oder d der Richtlinie 2008/95 aufgestellten Eintragungshindernissen darstellt (vgl. in diesem Sinne Urteil Bovemij Verzekeringen, C-108/05, EU:C:2006:530, Rn. 21) – die Tatsache, dass eine Marke Unterscheidungskraft infolge Benutzung erwirbt, im Rahmen eines Lösungsverfahrens eine Ausnahme dar, die bewirkt, dass die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c oder d vorgesehenen Ungültigkeitsgründe nicht eingreifen. Da es sich um eine Ausnahme handelt, obliegt es demjenigen, der sich auf sie berufen will, den ihre Anwendung rechtfertigenden Nachweis zu führen.*
- 70 *Zweitens ist festzustellen, dass der Inhaber der streitigen Marke am besten in der Lage ist, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Dies gilt insbesondere für die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Gesichtspunkte – für die Beispiele in der Rechtsprechung aufgezählt werden, die in den Rn. 40 und 41 des vorliegenden Urteils angeführt ist – wie Intensität, Umfang und Dauer der Benutzung dieser Marke sowie der für sie betriebene Werbeaufwand.*
- 71 *Wird der Inhaber der streitigen Marke von der zuständigen Behörde aufgefordert, den Nachweis zu erbringen, dass seine nicht originär unterscheidungskräftige Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, und gelingt ihm dies nicht, ist die Marke folglich für ungültig zu erklären.*
- 72 *Dabei ist unerheblich, aus welchen Gründen es dem Markeninhaber nicht gelingt, diesen Nachweis zu erbringen. Andernfalls ließe sich nicht ausschließen, dass eine Marke weiterhin den durch die Richtlinie 2008/95 gewährten Schutz genießt, obwohl sie, da sie unter einen der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c oder d der Richtlinie vorgesehenen Ungültigkeitsgründe fällt, nicht geeignet ist, die wesentliche Funktion einer Marke zu erfüllen, und infolgedessen nicht im Rahmen der Richtlinie geschützt werden kann. Aus dem gleichen Grund verstößt eine solche*

Beweislast, entgegen dem Vorbringen des DSGVO, nicht gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes des Markeninhabers.

- 73 *Im Übrigen ist, wie sich aus Rn. 61 des vorliegenden Urteils ergibt, im Rahmen von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, zu prüfen, ob die Unterscheidungskraft vor der Anmeldung dieser Marke erworben wurde.*
- 74 *Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen ist, dass er es nicht verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Löschungsverfahrens für ungültig zu erklären, sofern sie nicht originär unterscheidungskräftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.“*

(EuGH, 19.6.2014, In den verbundenen Rechtssachen C-217/13 und C-218/13 Oberbank AG u.a. / Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.)

Schließlich hat er auch für ein zivilrechtliches Nichtigkeitsverfahren wie das vorliegende festgestellt, dass die Beweislast bei der Markeninhaberin liegt:

- „73 *Mit seiner sechsten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass den Inhaber einer Marke die Beweislast dafür trifft, dass seine Marke im Sinne dieser Bestimmung „ernsthaft benutzt“ worden ist.*
- 74 *Das vorliegende Gericht führt hierzu aus, nach den in Deutschland geltenden allgemeinen Grundsätzen des Zivilprozessrechts trage im Fall einer Löschungsklage wegen Nichtbenutzung einer Marke der Kläger die Beweislast für ihre fehlende Benutzung, während der Markeninhaber nur verpflichtet sei, substantiiert und umfassend darzulegen, wie er die Marke benutzt habe, ohne jedoch den Nachweis dafür erbringen zu müssen.*
- 75 *Im sechsten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 heißt es zwar u. a., dass es den Mitgliedstaaten weiterhin freistehen sollte, Verfahrensbestimmungen für die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen.*
- 76 *Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Frage der Beweislast für die ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 im Rahmen eines die Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung betreffenden Verfahrens eine solche in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallende Verfahrensbestimmung darstellt (vgl. entsprechend Urteil vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 66).*
- 77 *Würde sich die Beweislast für die ernsthafte Benutzung einer Marke im Rahmen eines Verfahrens zur Löschung dieser Marke wegen fehlender Benutzung nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten richten, könnte sich daraus nämlich für die Markeninhaber ein je nach dem betroffenen Recht unterschiedlicher Schutz ergeben, so dass das im zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95 genannte und dort als „wesentlich“ bezeichnete Ziel, dass die Marken „im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen“, nicht erreicht würde (vgl. entsprechend Urteil vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 67 und die dort angeführte Rechtsprechung).*
- 78 *Ferner hat der Gerichtshof im Urteil vom 26. September 2013, Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions (C-610/11 P, EU:C:2013:593, Rn. 61),*

hinsichtlich des Verfalls einer Unionsmarke entschieden, dass der Grundsatz, wonach der Nachweis ihrer ernsthaften Benutzung dem Inhaber der Marke obliegt, in Wirklichkeit lediglich zum Ausdruck bringt, was die Vernunft und ein elementares Erfordernis der Verfahrenseffizienz gebieten.

- 79 *Der Gerichtshof hat daraus abgeleitet, dass es grundsätzlich dem Inhaber der Unionsmarke, die Gegenstand eines Antrags auf Erklärung des Verfalls ist, obliegt, die ernsthafte Benutzung dieser Marke nachzuweisen (Urteil vom 26. September 2013, Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, Rn. 63).*
- 80 *Diese Erwägungen gelten auch für den Beweis der ernsthaften Benutzung einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95.*
- 81 *Der Inhaber der streitigen Marke ist nämlich am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. entsprechend Urteil vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 70).*
- 82 *Infolgedessen ist auf die sechste Frage zu antworten, dass Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass den Inhaber einer Marke die Beweislast dafür trifft, dass die Marke im Sinne dieser Bestimmung „ernsthaft benutzt“ worden ist.“*

(EuGH, 22.10.2020, verb. Rechtssachen C-720/18 und C-721/18, Ferrari SpA gegen DU, 6. Erwägungsgrund)

II. Zum deutschen Recht:

1. Nach § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 MarkenG kann jedermann Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 49 MarkenG stellen, soweit er sich auf Nicht-Benutzung der Marke beruft. Nach § 49 Abs. 1 MarkenG tritt der Verfall mit der Folge eines Löschungsanspruchs ein, wenn die Marke innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums durchgehend nicht ernsthaft im Sinne des § 26 MarkenG genutzt worden ist; eine einzige ernsthafte Benutzung genügt, um den Löschungsanspruch des Gegners für die in Nutzung stehenden Produktgruppen entfallen zu lassen.

2. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (war) die Darlegungs- und Beweislast in zivilrechtlichen Nichtigkeitsklagen so ausgestaltet, dass die Klägerseite zunächst substantiiert die Nichtbenutzung dartun muss (Vgl. Urteile BGH I ZR 91/13 und 178/16). Es war dazu anerkannt, dass die Klägerin im Wege der Darlegungslast selbst mit ihren Mitteln eine hinreichende Untersuchung durchführen muss, um zu klären, ob der Gegner eine Marke rechtserhaltend benutzt oder nicht. Den Markeninhaber konnte dann eine sekundäre Darlegungslast treffen, weil der Angreifer regelmäßig keinen Einblick in interne Geschäftsabläufe des Gegners haben kann. Es galt:

"Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage trifft die Klägerin (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 18; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 31; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 55 Rdn. 10; HK-MarkenR/Bous, § 55 MarkenG Rdn. 25; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, 2. Aufl., § 55 Rdn. 18; Kochendörfer, WRP 2007, 258, 260). Den Beklagten einer Löschungsklage kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen. Diese setzt voraus, dass der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den

Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (vgl. BGH, Urt. v. 19.9.1996 - I ZR 124/94, GRUR 1997, 229, 230 = WRP 1997, 183 - Beratungskompetenz; Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 97/04, GRUR 2007, 251 Tz. 31 = WRP 2007, 308 - Regenwaldprojekt II)."

(BGH, Urteil vom 10. April 2008 – I ZR 167/05 –, Rn. 19, juris - LOTTOCARD)

D) Streitgegenstand

Das gegenständliche Vorabentscheidungsverfahren betrifft die Auslegung der Markenrichtlinie(n) in Bezug auf nationale Nichtigkeitsverfahren wegen Nichtbenutzung in Bezug auf nationale Marken. Mit der Entscheidung *verb. Rechtssachen C-720/18 und C-721/18, Ferrari SpA gegen DU* hat der Gerichtshof die Beweislast in diesen Verfahren dem Markeninhaber zugeschrieben.

Die beschriebene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist nach Ansicht der Kammer in Bezug auf die *Beweislast* vor dem Hintergrund dieser Entscheidung nicht mehr haltbar. Offen ist aber weiterhin, ob es im nationalen Recht bei einer Darlegungslast für den Kläger bleiben kann. Aus Sicht der Kammer ist das so.

Im Einzelnen:

I. Nationales Prozessrecht, Beschränkung durch den Effektivitätssatz

Dabei dürfte im Grundsatz gelten, dass Prozessrecht – auch nach der Markenrichtlinie – in der Regelungshoheit der Mitgliedstaaten liegt. Erwägungsgrund 42 der Richtlinie bestätigt dies. Dieser Grundsatz wird jedoch durch die allgemeinen Regeln des Unionsrechts (*ständige Rechtsprechung seit Urteil des Gerichtshofs vom 21.9.1983, verb. Rs 205-215/82, - Deutsche Milchkontor GmbH, Sammlung der Rechtsprechung 1983, 02633, Rn. 22, Rn. 17*) begrenzt durch das Diskriminierungsverbot und den Effektivitätsgrundsatz.

Während der Gleichbehandlungsgrundsatz hier nicht tangiert wird, stellt sich die Frage, ob die Auferlegung der Darlegungslast auf den Kläger den *effet utile* der Markenrichtlinie verletzen würde.

II. Die getrennten Konzepte von Darlegungs- und Beweislast im deutschen Recht

Die Darlegungspflicht zwingt die Partei, den ihr möglichen Vortrag so konkret wie möglich zu halten. Wer nach § 138 ZPO darlegungsbelastet ist, verliert den Prozess, wenn er der Darlegungslast nicht nachkommt. Insbesondere hat das deutsche Prozessrecht auch eine sekundäre Darlegungslast entwickelt. Dadurch sollen beide Seiten gezwungen werden, den ihnen tatsächlich möglichen Vortrag zu halten. Die Rechtsprechung kennt hierzu auch Erkundigungsobliegenheiten im eigenen Wirkungskreis.

Davon zu unterscheiden ist die Frage, wer, wenn beide Seiten ihre Sicht der Dinge konkret genug darlegen, die Beweislast trägt. Weiß das Gericht nach der Beweisaufnahme nicht, ob es in Summe den Beweismitteln des Klägers trotz der Gegen-Beweismittel des Beklagten Glauben schenken kann, verliert die Partei, welche die Beweislast trägt (sog. *non liquet*).

Darlegungs- und Beweislast sind grundsätzlich zu trennen. Das deutsche Recht kennt diverse Beispiele dafür, dass Darlegungs- und Beweislast unterschiedlich gelagert sind und differenziert die Darlegungslast so aus, dass jede Partei die ihr bekannten oder mit zumutbarem Aufwand recherchierbaren Tatsachen vortragen muss.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung:

Im Urheberrecht ist anerkannt, dass ein Rechteinhaber, der eine Verletzung seiner Rechte im Wege des Filesharing fürchtet, die originäre Darlegungslast trägt. Er muss also zunächst konkret vortragen, dass er einen solchen Verstoß mit einer bestimmten IP-Adresse festgestellt hat und diese Adresse über den Provider einem bestimmten Hausanschluss zuordnen konnte.

Den Inhaber des entsprechenden Internetanschlusses trifft dann eine sekundäre Darlegungslast. Er muss vortragen, wer wie genau den Anschluss zu dem festgestellten Zeitpunkt genutzt hat. Dazu muss er ggf. auch Erkundigungen in seinem Rechtskreis einholen.

Kommt eine der beiden Seiten ihrer Darlegungslast nicht nach, verliert sie den Prozess.

Tragen beide Seiten konkret genug vor, erhebt das Gericht die vorgebrachten Beweise und würdigt sie. Kann sich das Gericht aus den erhobenen Beweisen keine Überzeugung bilden, verliert die Partei, welche die Beweislast trägt.

Die gegenständliche Vorlage betrifft nur die Darlegungslast, nicht die Beweislast.

III. Zur Darlegungslast in Nichtigkeitsverfahren bezogen auf deutsche Marken

Fraglich ist im gegenständlichen Fall allein, ob dem Kläger in Nichtigkeitsverfahren des nationalen Markenrechts wegen Nichtbenutzung unionsrechtlich eine originäre - oder zumindest sekundäre, nachdem die Beklagtenseite hier schon recht ausführlich zur Nutzung vorträgt - Darlegungslast auferlegt werden kann.

1. Nach Auffassung der Kammer enthält die Markenrichtlinie keine Regelung der Darlegungslast. Insbesondere ergibt sich aus der Markenrichtlinie aus ihrer Sicht nicht, jedenfalls nicht zwingend im Sinne des Effektivitätsgebots, dass an den Kläger in einem Nichtigkeitsverfahren keinerlei Anforderungen in Bezug auf die Substantiierung seiner Klage gestellt werden könnten.

Der Gerichtshof begründet die Sicht der Beweislast, die in der Markenrichtlinie nicht ausdrücklich geregelt ist, mit einer Analogie zur Unionsmarkenverordnung sowie im Übrigen mit dem Argument, die Frage der Beweislast müsse in allen Mitgliedstaaten gleich geregelt sein, um das sich aus der Markenrichtlinie ergebende Schutzniveau nicht zu untergraben. Die Beweislast des Markeninhabers ergebe sich aus einem Grundsatz, der *„in Wirklichkeit lediglich zum Ausdruck bringt, was die Vernunft und ein elementares Erfordernis der Verfahrenseffizienz gebieten.“*

Beide Argumente betreffen nach vorläufiger Ansicht der Kammer die Darlegungslast nicht:

a) Vernunft und Verfahrenseffizienz, die beiden tragenden Gründe der Rechtsprechung des Gerichtshofs, gebieten es aus Sicht der Kammer, die Darlegungslast auch weiterhin

ausgleichend entsprechend der oben dargestellten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auszulegen:

Denn die wohlverstandenen Interessen beider Seiten sind gegeneinander abzuwägen. Daher sollte sich der Kläger zunächst selbst der Mühe unterziehen, zu prüfen, soweit es ihm möglich und angemessen ist, ob der Beklagte die betroffene Marke verwendet oder nicht. Erst nach einer solchen Recherche und dem entsprechenden substantiierten Vortrag erscheint es geboten, dass die Beklagtenseite ihre Benutzung lückenlos offenlegen muss.

Andernfalls könnte jede beliebige Partei – ein konkretes rechtliches Interesse setzt das Prozessrecht für Nichtigkeitsklagen nicht voraus – jeden beliebigen Markeninhaber zwingen, die Benutzung seiner Marke offenzulegen. Nach deutschem Recht wie nach den Richtlinien kann "jede Person" die Löschungsklage erheben. Die Gefahr eines Missbrauchs dieser Klagemöglichkeit ist mithin groß, wollte man dem Kläger im ersten Schritt keinerlei Vortragspflichten außer dem Satz "Die Beklagte benutzt ihre Marken nicht" auferlegen.

Dem beklagten Markeninhaber wird eine erhebliche Mühe auferlegt, nämlich die Recherche sämtlicher Nutzungsvorgänge in den letzten 5 Jahren in allen Bereichen, in denen er die Eigenmarke verwendet..

Aus Sicht der vorlegenden Kammer erscheint es daher vernünftig und geboten, dem Kläger aufzuerlegen, zunächst selbst in angemessener Form zu prüfen, ob überhaupt eine Nichtbenutzung durch den Markeninhaber vorliegt. Dazu muss er nach Auffassung der Kammer eine der Eigenart der entsprechenden Marke angemessene Prüfung durchführen und in der Klage hierüber berichten. Erst durch derart konkreten Sachvortrag löst er die Vortragslast der Beklagten aus. Dabei ist auch anerkannt, dass konkreter Vortrag einer Seite die konkrete Erwiderng der anderen erfordert.

Der vorliegende Fall zeigt die Problematik auf: Die Beklagte betreibt eine stationäre Kette mit 46 Hypermarchés in Deutschland und verkauft dabei als Vollsortimenter eine Vielzahl von „non food“ Produkten. Sie setzt zumindest nach ihrem Vortrag und den bislang in die Akte gelangten Belegen zumindest die Wortmarke „maxus“ als Eigenmarke für eine Vielzahl von Produkten in einer Vielzahl von Nizzaklassen ein. Online ist die Beklagte nur rudimentär tätig. Die Klägerin hat sich im Prozess bislang damit beschieden, eine kurze Google-Recherche durchzuführen und einen Treffer – einen Getränkemarkt bei München – zu überprüfen.

Aus Sicht der Kammer entspricht die Klägerin damit nicht ihrer Darlegungslast. Bei einer Marke wie der gegenständlichen wäre es der Klägerin möglich und zumutbar gewesen, zumindest stichprobenartig 2 oder 3 Warenhäuser der Beklagten zu inspizieren, um die Verwendung der betroffenen Marken zu prüfen. Denn die betroffene Marke ist eine für viele Produkte passende Eigenmarke der Beklagten (sog. „white label“) und die Beklagte ist kein online-Händler, sondern ein stationäres Warenhaus.

Die Frage der Angemessenheit des Umfangs der Darlegungslast kann aus Sicht der Kammer nur individuell durch den nationalen Richter im jeweils vorliegenden Fall entschieden werden. In dem zur Beweislast durch den Gerichtshof entschiedenen Fall "Testarossa" etwa ging es um eine Marke, bei denen die Sachgebiete und die Produktmärkte überschaubar waren, ebenso die Nutzung der Marke auf diesen Märkten. Bei Eigenmarken „white labels“ eines Supermarkts ist das völlig anders. Hier geht es um eine Vielzahl von Märkten und Produkten.

Hätte die Klägerin keinerlei konkrete Recherche- und Vortragsobliegenheiten im Sinne der Darlegungslast, könnte sie die Beklagte ohne Aufwand zwingen, die Nutzung der Eigenmarke unter Aufgabe von Geschäftsgeheimnissen und unter hoher Recherchemühe substantiiert vorzutragen. Aus Sicht der Kammer ergäbe sich dadurch ein Missbrauchspotenzial.

Zwar ist zu berücksichtigen, dass die Nichtigkeitsklage im allgemeinen Interesse liegt, Marken nur dann exklusiv zu schützen, wenn sie auch benutzt werden. Auch lässt das deutsche Gesetz die Nichtigkeitsklage ohne eigenes rechtliches Interesse zu. Gleichwohl dürften die berechtigten Interessen eines Markeninhabers daran, nicht ins Blaue hinein, sondern nur dann in Anspruch genommen zu werden, wenn auch die Klagepartei „ihre Hausaufgaben gemacht hat“, für ein gewisses Darlegungserfordernis des Angreifers sprechen.

Für diese Sicht der Dinge spricht auch die Konzeption der Markenrichtlinie: Hier stellen Art. 17, 44 und 46 der Richtlinie klar, dass die Einrede der Nichtbenutzung in den dort benannten Aktivverfahren des Markeninhabers erhoben werden kann und dass der Markeninhaber dort beweisbelastet ist. Will sich ein Markeninhaber etwa gegen eine Verletzung wehren, dürfte ihm folglich auf Einrede des potenziellen Verletzers auch die originäre Darlegungslast dafür obliegen, dass er die Marke überhaupt benutzt. Ebenso verhält es sich in den in Art. 44 und 46 der Markenrichtlinie beschriebenen Verfahren. Der Umfang des Verfahrens wird hier also jeweils durch den Markeninhaber bestimmt.

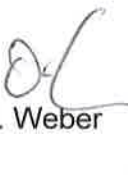
Im zivilrechtlichen Nichtigkeitsverfahren als *Passivverfahren* des Markeninhabers ist das völlig anders: Zum einen wird dieses Verfahren von der Richtlinie nicht geregelt, was gegen eine Einschränkung der Darlegungslast des Angreifers spricht. Der nützliche Effekt der Markenrichtlinie ist durch die Darlegungslast des Angreifers im zivilrechtlichen Nichtigkeitsverfahren also - e contrario - nicht tangiert. Zum anderen bestimmt hier der Angreifer den Umfang des Angriffs auf die vermeintlich nicht benutzte Marke des Inhabers. Daher ist aus Sicht der Kammer in dieser Situation zumindest substantiiertes, auf Tatsachen beruhender Vortrag der Klägerseite erforderlich, um das Nichtigkeitsverfahren nicht gänzlich uferlos werden zu lassen. Das setzt eine gewisse, angemessene vorprozessuale Recherche des Angreifers voraus.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie ausdrücklich ein *verwaltungsrechtliches* Nichtigkeitsverfahren beim Markenamt vorsieht. Dieses wird im deutschen Recht auch gewährleistet. Der nützliche Effekt der Markenrichtlinie erfordert es mithin nicht, die Vortragslast des Klägers in dem von der Richtlinie weder geforderten noch geregelten zivilrechtlichen Nichtigkeitsverfahren auf null zu setzen.

b) Das zweite Argument des Gerichtshofs, dass im Geltungsbereich der Markenrichtlinie kein unterschiedliches Schutzniveau entstehen dürfe, tangiert die vorläufige Sicht der Kammer nicht. Denn nach dem „Testarossa“ Urteil ist klar, dass ein „non liquet“ *nach* Beweiserhebung zu einer Entscheidung gegen den Markeninhaber führte. Substantiiertes Vortrag im Sinne der Darlegungslast ist jeder Partei, die den erforderlichen Rechercheaufwand betreiben möchte, ohne Weiteres möglich. Erfolgt dieser, hat der Markeninhaber vollumfänglich zur Nutzung seiner Marke vorzutragen. Tut er das, kommt es zur Beweisaufnahme und bei deren Unergiebigkeit eben zu einer non-liquet Entscheidung zu Gunsten des Angreifers. Die Sicht der Kammer zur Darlegungslast ändert folglich nichts am Schutzniveau.

2. Die Kammer möchte folglich in ihrer ersten Frage wissen, ob die Klägerseite in Nichtigkeitsverfahren eine Obliegenheit zum substantiierten Vortrag treffen kann. Mit der zweiten Frage möchte die Kammer wissen, ob die von ihr vorläufig präferierte Auslegung,

wonach diese Darlegungslast eine eigene Recherche des Klägers erfordert, die der angegriffenen Marke gerecht wird, unionsrechtskonform ist.


Dr. Weber


Tyagay


Schäfer