

Marc Wullschleger

EuGH: Bestimmung des massgeblichen Zeitpunkts für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums

Urteil des Gerichtshofs vom 17. Dezember 2020 in der Rechtssache C-607/19 Husqvarna AB gegen Lidl Digital International GmbH & Co. KG, vormals Lidl E-Commerce International

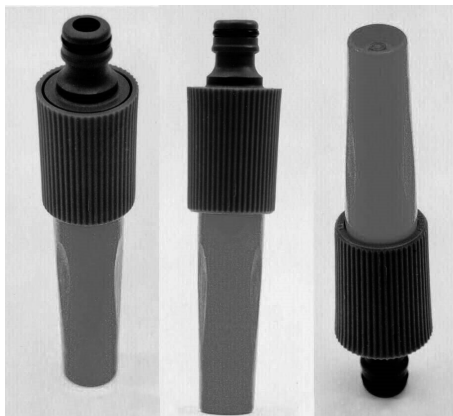
Der Gerichtshof hat im berichteten Urteil entschieden, dass im Fall einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke für die Berechnung des massgeblichen Benutzungszeitraums der Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage entscheidend ist. Der Entscheid ist aus rechtsvergleichender Sicht interessant, da der relevante Benutzungszeitraum aus prozessökonomischen Überlegungen durchaus unterschiedlich festgelegt werden kann. Für die Schweiz hat der jüngste Entscheid aus Brüssel jedoch kaum Auswirkungen, weil die Nichtgebrauchseinrede sowohl prozessual als auch ausserprozessual sowie die damit verbundene Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums nach etablierten Regeln erfolgt.

Dans l'arrêt rapporté, la Cour de justice a décidé qu'en cas de demande reconventionnelle en déchéance d'une marque de l'Union, le moment auquel ladite demande a été déposée est déterminant pour le calcul de la période d'usage. Cette décision est digne d'intérêt d'un point de vue du droit comparé, la période d'usage pertinente pouvant être établie de manière différente pour des raisons d'économie de procédure. Cette décision de Bruxelles n'a toutefois pratiquement aucun impact sur le droit suisse, car l'exception du défaut d'usage, tant sur le plan procédural qu'extraprocedural, ainsi que le calcul correspondant de la période d'usage pertinente, s'effectuent selon des règles établies.

I. Vorabentscheidungsverfahren

1. Sachverhalt

Husqvarna AB (nachfolgend Husqvarna) stellt Geräte für die Garten- und Landschaftspflege her. Sie ist Inhaberin der dreidimensionalen Unionsmarke Nr. 456244, die am 26. Januar 2000 für die Ware «Bewässerungsspritze» mit folgender Abbildung eingetragen worden ist:¹



Lidl Digital International GmbH & Co. KG (nachfolgend Lidl) bot ab Juli 2014 bis Januar 2015 ein Spiralschlauch-Set, das aus einem Spiralschlauch, einer Bewässerungsspritze und einer Kupplungshülse für eine Schlauch-Schnellkupplung bestand, zum Verkauf an.²

Husqvarna stellte sich auf den Standpunkt, dass das von Lidl vertriebene Produkt eine Verletzung ihrer Unionsmarke sei und erhob in der Folge beim Landgericht Düsseldorf gegen Lidl eine Verletzungsklage u.a. auf Unterlassung und die Zahlung von Schadensersatz. Lidl beantragte widerklageweise die Erklärung des Verfalls der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Marke von Husqvarna wegen Nichtbenutzung. Das Landgericht Düsseldorf hiess die Klage gut und wies die von Lidl erhobene Widerklage ab.³ Die dagegen von Lidl erhobene Berufung wurde vom Oberlandesgericht Düsseldorf gutgeheissen. Es hob anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2017 das Urteil des Landgerichts Düsseldorf auf und erklärte Unionsmarke Nr. 456244 ab dem 31. Mai 2007 für verfallen.⁴ Es führte zur Begründung aus, dass für die Berechnung des ununterbrochenen Zeitraums der Nichtbenutzung nicht der Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage im September 2015,

MARC WULLSCHLEGER, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

- 1 EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 18.
- 2 EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 19.
- 3 EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 20 ff.
- 4 EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 23.

sondern der Zeitpunkt des Schlusses der letzten mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017 vor ihm massgeblich sei.⁵ Die von der Unionsmarke Nr. 456244 geschützten Waren seien ab Mai 2012 nicht mehr vertrieben worden, woraus zu schliessen sei, dass der in Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV⁶ vorgesehene ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren zwar noch nicht zum Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage auf Erklärung des Verfalls abgelaufen gewesen sei, wohl aber zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung.⁷

Husqvarna legte schliesslich beim deutschen Bundesgerichtshof Revision ein. Dieser ist der Auffassung, dass die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits zunächst von der Antwort auf die Frage abhängt, ob die Festlegung des für die Berechnung des Zeitraums von fünf Jahren im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und des Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV⁸ massgeblichen Zeitpunkts von diesen beiden Verordnungen erfasst werde, und sodann, wenn ja, von der Festlegung dieses Zeitpunkts.⁹ Der Bundesgerichtshof führte mit Blick auf die Gemeinschafts- und Unionsmarkenverordnung weiter aus, dass diese in Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV keinen Hinweis enthalten, auf welchen Zeitpunkt für die Berechnung der fünfjährigen Nichtbenutzung abzustellen sei.¹⁰ Entsprechend sei zur Beantwortung der Frage auf das deutsche Recht abzustellen.¹¹ Nach dem deutschen Zivilprozessrecht habe das Gericht seiner Entscheidung das bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung Vorgetragene zugrunde zu legen. Für den Fall der Einrede des Verfalls im Rahmen einer Verletzungsklage sehe das deutsche Markenrecht in § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG vor, dass bei der Berechnung der fünfjährigen Benutzungsfrist auf die Klageerhebung abzustellen sei. Sofern der Zeitraum der Nichtbenutzung allerdings erst nach Klageerhebung ende, sei nach § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG auf den Schluss der mündlichen Verhandlung abzustellen. Ausserdem sehe § 55 Abs. 3 Satz 2 MarkenG vor, dass bei einer Klage auf Nichtigerklärung einer Marke wegen des Bestehens einer älteren Marke der Inhaber der Marke auf Einrede des Beklagten nachweisen müsse, dass diese Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung benutzt worden sei.¹² Der Bundesgerichtshof vertrat auch die Auffassung, dass mit Blick auf die die Gemeinschaftsmarken- und Unionsmarkenverordnung bei der Berechnung der fünfjährigen Nichtbenutzung auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht abzustellen sei.¹³ Diese Auffassung werde durch den 24. Erwägungsgrund der Unionsmarkenverordnung gestützt, und entspreche zudem auch der Prozessökonomie, weil der Widerkläger nicht zur Anhebung einer neuen Klage verpflichtet werde, falls der Ablauf dieses Zeitraums während des Verfahrens eintrete.¹⁴

Aufgrund der vorstehend geschilderten Umstände hat der Bundesgerichtshof beschlossen, das Verfahren zwecks Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens auszusetzen.

2. Vorabentscheidungsfragen

Der Bundesgerichtshof legte dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

- (1) Ist im Falle einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die Festlegung des Zeitpunkts, der im Rahmen der Anwendung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums massgeblich ist, von diesen Verordnungen erfasst?¹⁵
- (2) Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung gemäss Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage oder den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen?¹⁶

3. Erwägungen

In seinen Erwägungen hält der Gerichtshof einleitend fest, dass die Vorlagefragen zusammen zu beantworten seien¹⁷ und sowohl die Gemeinschaftsmarkenverordnung als auch die Unionsmarkenverordnung den für die Berechnung des ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren massgeblichen Zeitpunkt nicht ausdrücklich angeben wird.¹⁸ Hingegen hält der Gerichtshof in einer ersten Auslegung deutlich fest, dass die Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht dahingehend auszulegen sei, wonach die Wirkung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV auch dann eintreten könne, wenn zum Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung noch nicht erreicht sei.¹⁹ «Folglich geht aus den Wirkungen des Verfalls [...] hervor, dass zum Zeitpunkt der Widerklage zu prüfen ist, ob der ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren der Nicht-

⁵ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 23.

⁶ Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. vom 24. März 2009, Nr. L 78/1 (Gemeinschaftsmarkenverordnung).

⁷ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 24.

⁸ Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke, ABl. vom 16. Juni 2017, Nr. L 154/1 (Unionsmarkenverordnung), in Kraft getreten am 6. Juli 2017.

⁹ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 26.

¹⁰ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 27.

¹¹ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 28.

¹² EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 29.

¹³ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 30.

¹⁴ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 31.

¹⁵ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 32.

¹⁶ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 32.

¹⁷ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 33.

¹⁸ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 36.

¹⁹ EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 43.

benutzung [...] zu Ende ist».²⁰ Entsprechend erteilt der Gerichtshof einer vom deutschen Bundesgerichtshof mit Blick auf § 25 Abs. 2 MarkenG vermittelten Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV eine klare Absage.

Weiter erachtet der Gerichtshof auch nicht die Argumentation des BGH als schlüssig, wonach bei der Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Berufungsinstanz abzustellen sei, damit so nur tatsächlich benutzte Marken geschützt werden oder der Prozessökonomie entsprochen werde.²¹ Zudem hielt der Gerichtshof aufgrund von Erklärungen der italienischen Regierung und der Europäischen Kommission fest, dass die Begründetheit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke wegen Nichtbenutzung über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht von der Dauer eines nationalen Verfahrens abhängen könne.²²

II. Rechtsvergleich

Aus schweizerischer Perspektive ergibt der neuerliche Entscheid des Gerichtshofs wenig Anlass zu Bemerkungen. In der Schweiz entspricht es gängiger Praxis, dass der Nichtgebrauch mittels entsprechender Einrede ausserprozessual, in registerrechtlichen Administrativverfahren vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum oder aber in Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsklagen vor Zivilgerichten geltend gemacht werden kann. In Deutschland und der EU ist die Nichtbenutzung in förmlichen Verfahren²³ zu verlangen, was allenfalls ein Grund dafür sein mag, dass sich ähnliche Probleme wie im dargelegten Urteil in der Schweiz bislang nicht gestellt haben.

In den administrativen Widerspruchs- und Lösungsverfahren gilt die Besonderheit, dass die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren (Art. 22 Abs. 3 MSchV) bzw. mit dem Lösungsantrag geltend gemacht werden muss (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Entsprechend wird in der Praxis für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums auf die jeweiligen Eingaben abgestellt, die in den Administrativverfahren eingereicht werden.²⁴ Hierbei kann im Widerspruchsverfahren gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung in der ersten Stellungnahme sogar eine vorsorgliche Nichtgebrauchseinrede erhoben werden.²⁵ Diese Rechtsprechung wird jedoch mit Inkrafttreten der revidierten Fassung von Art. 22 Abs. 3 MSchV per 1. Dezember 2021 aufgehoben.²⁶ Umgekehrt entspricht es jedoch bisheriger Praxis, dass eine ausserprozessual erhobene Nichtgebrauchseinrede (z.B. bei einer vorgängigen Abmahnung, die sich aufgrund der vorprozessualen Informationspflicht aufdrängt) für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums in den Administrativverfahren nicht berücksichtigt wird. Dies ist erstaunlich, zumal der Wortlaut von Art. 22 Abs. 3 MSchV bzw. Art. 35a Abs. 1 MSchG die Berücksichtigung einer ausserprozessualen Nichtgebrauchseinrede nicht ausschliesst. So ist zumindest Art. 22 Abs. 3 MSchV richtigerweise dahingehend zu verstehen, dass spätestens mit der ersten Stellungnahme die Nichtgebrauchseinrede erhoben wird oder der ausserprozessual

geltend gemachte Nichtgebrauch mit Beweismitteln belegt wird. Entsprechend ergibt sich aus Art. 22 Abs. 3 MSchV nicht, dass sich die gültig erhobene Nichtgebrauchseinrede auch auf einen Zeitpunkt vor dem Widerspruchsverfahren beziehen kann.²⁷ Gleiche Überlegungen können analog auch für das Lösungsverfahren angestrengt werden, falls bereits im Vorfeld des entsprechenden Administrativverfahrens der Gebrauch der angegriffenen Marke strittig ist.

Bei Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsklagen kann der Nichtgebrauch klage- oder widerklageweise geltend gemacht werden.²⁸ Hierbei berücksichtigt das Zivilgericht mit Bezug auf die Bestimmung des relevanten Benutzungszeitraums – anders als in den Verwaltungsverfahren vor dem IGE – auch die ausserprozessuale Nichtgebrauchseinrede, was der materiell-rechtlichen Verwirklichung der Nichtgebrauchseinrede gebührend Rechnung trägt. Ohne die Erhebung einer ausserprozessualen Nichtgebrauchseinrede wird spätestens auf die prozessuale Eingabe abgestützt, mit der der rechtserhaltende Gebrauch bestritten wird. Wird also der Nichtgebrauch mit Klage- bzw. Widerklageerhebung geltend gemacht, ist der Tag der jeweiligen Eingabe für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums entscheidend.

Hingegen kennt das schweizerische Markenrecht in gerichtlichen Verfahren keine mit § 25 Abs. 2 MarkenG vergleichbare Bestimmung, wonach bei erhobener Nichtgebrauchseinrede in einem Verwaltungsverfahren für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums auf den Abschluss der mündlichen Verhandlung abzustellen ist. In diesem Punkt hat der Gerichtshof m.E. richtig festgehalten, dass so die Beurteilung des Nichtgebrauchs von der Dauer des gerichtlichen Verfahrens abhängig gemacht wird. Damit werden für die Parteien klare Verhältnisse geschaffen, und der relevante Benutzungszeitraum wird eindeutig und vorhersehbar definiert, womit auch sinnvoll allfälliger Beweis über die Markenbenutzung geführt werden kann. Anderenfalls müsste sich die beweisbelastete Partei auf einen laufenden bzw. variablen Benutzungszeitraum einstellen, was aus Praktikabilitätsgründen kaum zumutbar ist.

20 EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 44.

21 EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 45.

22 EuGH vom 17. Dezember 2020, C-607/19, Rz. 48.

23 Art. 58 UMG; §§ 53, 55 MarkenG.

24 Vgl. hierzu etwa BVGer vom 11. Juni 2013, B-4465/2012, E. 2.2, «Life-tec/Life Technologies»; RKGE, sic! 2006, 860, «Omax (fig.)/Omax».

25 BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016, E. 9.1.3, «GERFLOR The flooringgroup / GEMFLOOR»; eingehend hierzu F. BRAND/M. HUNN, Die «vorsorgliche» Einrede des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren, sic! 2020, 3 ff.

26 Art. 22 Abs. 3 nMSchV lautet: «Der Widerspruchsgegner muss einen allfälligen Nichtgebrauch der Marke des Widersprechenden nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme geltend machen; dies ist jedoch nur zulässig, wenn zu diesem Zeitpunkt eine ununterbrochene Frist von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens abgelaufen ist.»; vgl. AS 2021 510.

27 G.L.M. K. BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 208.

28 Im Gegensatz zur Rechtslage in der EU sieht das Markenschutzgesetz keine ausdrückliche Bestimmung zur Einleitung Lösungsklage vor. Gleichwohl ist deren Bestand gemäss Rechtsprechung unbestritten (BGE 130 II 267 ff. E. 2.2, «TRIPP TRAPP»).