

Damian Schai | Martina Braun

Beweislastverteilung im markenrechtlichen Verfallsverfahren – Wie weit dürfen Vorschriften zur Darlegung des Sachverhalts gehen?

Urteil des EuGH vom 10. März 2022, C-183/21, «Maxxus/Globus»

Im vorliegenden Urteil befasst sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit der Verteilung der Beweislast im markenrechtlichen Verfallsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke. Namentlich prüft er, ob die nationalen Regelungen bezüglich Darlegungslast vor den ordentlichen Gerichten in Deutschland dem Unionsrecht entgegenstehen. Mit Verweis auf seine bisherige Rechtsprechung hält der EuGH fest, dass die Beweislast beim Markeninhaber liegt. Weiter stellt der EuGH klar, dass eine Darlegungspflicht, die über die blosser Obliegenheit der Sachverhaltsdarstellung hinaus geht, gegen Unionsrecht verstösst.

Dans le présent arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se penche sur la répartition du fardeau de la preuve dans la procédure de déchéance d'une marque pour défaut d'usage. Elle examine notamment si la réglementation nationale relative au fardeau de l'allégation devant les juridictions ordinaires en vigueur en Allemagne est contraire au droit de l'Union. En se référant à sa jurisprudence antérieure, la CJUE constate que le fardeau de la preuve incombe au titulaire de la marque. En outre, elle précise qu'une obligation d'allégation allant au-delà de la simple obligation d'alléguer les faits est contraire au droit de l'Union.

I. Ausgangslage

Gemäss Rechtsprechung des EuGH stellt die Frage der Beweislast für die ernsthafte Benutzung einer Marke im Rahmen eines markenrechtlichen Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs nicht eine in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten fallende Verfahrensbestimmung dar.¹ Mit Verweis auf seine Rechtsprechung zur Unionsmarke führte der EuGH im Urteil vom 20. Oktober 2020 («Ferrari») aus, den Markeninhaber treffe die Beweislast für die ernsthafte Benutzung seiner in einem Mitgliedsstaat eingetragenen Marke.² Wie die Darlegungslast zu behandeln ist und ob und in welcher Intensität diese beim Kläger liegen kann, beantwortete das Gericht nicht.

Im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens hatte der EuGH nun die Frage zu beantworten, ob das Unionsrecht in solchen Lösungsverfahren einer bestimmten deutschen Verfahrensregel entgegenstehe. Diese fordert von der klagenden Partei eine substantiierte Darstellung des Sachverhalts betreffend Nichtgebrauch, u.a. durch eine Recherche am Markt über die Benutzung der zu löschenden Marke.

II. Urteil des EuGH vom 10. März 2022, C-183/21, «Maxxus/Globus»

1. Überblick

a) Sachverhalt

Die Maxxus Group GmbH & Co. KG («Maxxus») erhob vor dem Landgericht Saarbrücken Klage gegen die Globus Holding GmbH & Co. KG («Globus») und forderte die Verfallsklärung der Wortmarke Maxus sowie der Wort-/Bildmarke mit dem wesentlichen Bestandteil Maxus, die beide im Jahr 1996 vom Deutschen Patent- und Markenamt für die Globus eingetragen worden waren. Die Klage der Maxxus basierte auf der Behauptung, dass die Globus beide Marken in den letzten fünf Jahren nicht rechtserhaltend genutzt habe. Die Maxxus machte geltend, sie habe Online-Recherchen, einschliesslich einer Überprüfung der Globus-Website, durchgeführt. Darüber hinaus habe sie eine Detektei mit weiteren Untersuchungen beauftragt. Hieraus hätten sich keinerlei Hinweise auf eine Nutzung der Maxus-Marken durch die Globus ergeben. Die Globus bestritt die Vorwürfe und behauptete, dass sie die beiden Marken rechtserhaltend genutzt habe (E. 13 ff.).

DAMIAN SCHAI, Dr. iur., Rechtsanwalt, Basel.

MARTINA BRAUN, Dr. iur., Rechtsanwältin, Küsnacht-Zürich.

- 1 EuGH vom 22. Oktober 2020, C-720/18 und C-721/18, E. 76 ff., «Ferrari», m.w.H.
- 2 EuGH vom 22. Oktober 2020, C-720/18 und C-721/18, E. 79 f., «Ferrari».

b) Rechtlicher Rahmen

Nach deutschem Markengesetz kann eine Marke, die während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist, auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden, wobei jede Person gestützt auf die Nichtbenutzung der Marke Klage auf Erklärung des Verfalls erheben kann (E. 11 f. mit Verweis auf § 49 und 55 des deutschen Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994).

Gemäss Richtlinie 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken («Markenrichtlinie») soll gewährleistet werden, dass eingetragenen Marken im Recht aller Mitgliedsstaaten ein einheitlicher Schutz zukommt. Art. 10 der genannten Markenrichtlinie sieht vor, dass eine während fünf Jahren nicht benutzte Marke den in der Markenrichtlinie vorgesehenen Beschränkungen und Sanktionen unterliegt, sofern keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Konkretisierend wird gemäss Art. 19 Abs. 1 der Markenrichtlinie eine Marke bei Nichtbenutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in dem betreffenden Mitgliedsstaat für verfallen erklärt, sofern keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen (E. 5 ff. mit Verweis auf Erwägungsgrund 10 sowie Art. 16, 17, 19 und 54 der Markenrichtlinie).

2. Vorabentscheidungsersuchen

Gemäss der Darstellung des Landgerichts Saarbrücken sei bei einem Verfahren zur Verfallserklärung einer Marke wegen Nichtbenutzung nach Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs zwischen Darlegungs- und Beweislast zu unterscheiden. Die Darlegungslast fordere vom Kläger eine substantiierte Darlegung, welche Umstände auf eine Nichtbenutzung der Marke schliessen liessen. Die Darlegungslast unterscheide sich insofern von der Beweislast, als jede Partei die ihr bekannten oder mit zumutbarem Aufwand recherchierbaren Tatsachen vortragen müsse. Die Beweislast treffe die klagende Partei (E. 18).

Angesichts des eingangs zitierten Ferrari-Urteils vertrat das Landgericht Saarbrücken die Ansicht, die genannte Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs sei in Bezug auf die Beweislast nicht mehr haltbar. Hingegen war es der Auffassung, dass es mit dem Unionsrecht vereinbar sei, wenn der klagenden Partei die Darlegungslast auferlegt werde. Die Markenrichtlinie regle das nationale Verfallsverfahren nicht. Entsprechend stehe die Ferrari-Rechtsprechung des EuGH einer die klagende Partei treffende Darlegungslast nicht entgegen (E. 19 und E. 22).

Um diese Auffassung überprüfen zu lassen, wandte sich das Landgericht Saarbrücken an den EuGH mit Fragen zur Vorabentscheidung. Das Landgericht Saarbrücken unterbreitete dem EuGH namentlich die Frage, ob die Markenrichtlinie dahingehend auszulegen sei, dass es dem nationalen Prozessrecht verboten sei, dem Kläger im Rahmen eines

Löschungsverfahrens einer nationalen Marke wegen Nichtgebrauchs eine Darlegungslast aufzuerlegen, die von der Beweislast zu unterscheiden sei. Weiter wollte das Gericht vom EuGH wissen, ob die EU-Richtlinie dem nationalen Prozessrecht verbiete, dem Kläger im Rahmen dieser Darlegungslast aufzuerlegen, die Nichtbenutzung der Marke, soweit dem Kläger möglich, substantiiert vorzutragen und ihn zu verpflichten, eigene Recherchen am Markt vorzunehmen, die dem Löschungsbegehren und der Eigenart der betroffenen Marke angemessen seien (E. 23).

3. Erwägungen

Mit Verweis auf seine bisherige Rechtsprechung, namentlich sein Urteil vom 22. Oktober 2020, C-720/18 und C-721/18, «Ferrari» (siehe oben I), erinnert der EuGH zunächst daran, dass die Frage der Beweislast für die ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 der Markenrichtlinie im Rahmen eines Löschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs keine in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten fallende Verfahrensbestimmung darstelle. Würde sich diese Frage der Beweislast nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten richten, könne sich für die Markeninhaber je nach betroffenem Recht ein unterschiedlicher Schutz ergeben. Dies sei mit dem Ziel der Markenrichtlinie – nämlich die Gewährleistung eines einheitlichen Schutzes der Marken im Recht aller Mitgliedstaaten – nicht vereinbar (E. 33 f.).

Sodann bringe der Grundsatz, wonach der Nachweis der ernsthaften Benutzung dem Markeninhaber obliege, lediglich zum Ausdruck, was Vernunft und Verfahrenseffizienz gebieten würden. Der Inhaber der betreffenden Marke sei am besten in der Lage, den Nachweis der ernsthaften Benutzung zu erbringen (E. 35). Daraus folge, dass Art. 19 der Markenrichtlinie solcherart auszulegen sei, dass die Beweislast beim Inhaber der Marke liege. Weiter hält der EuGH fest, die Behauptung des Nichtgebrauchs einer Marke sei ihrer Natur nach nicht für eine detailliertere Darstellung geeignet (E. 38).

Die vorliegend zu prüfende nationale Verfahrensregel auferlege dem Kläger eine Darlegungslast, die über die blosser Obliegenheit, den der Klage zugrunde liegenden Sachverhalt darzustellen, hinausgehe. Es müsse dargelegt und im Bestreitungsfall bewiesen werden, dass Recherchen am Markt vorgenommen worden seien und in deren Rahmen nicht habe festgestellt werden können, dass die Marke ernsthaft benutzt worden sei. Hiermit würde die Beweislast zumindest teilweise auf den Kläger verschoben. Dies sei nach Rechtsprechung des EuGH nicht zulässig (E. 39 f.).

Die vom Landgericht Saarbrücken angeführten Gefahren, der Verzicht auf die Darlegungslast führe dazu, dass missbräuchliche Löschungsklagen zunehmen und Unternehmen zur Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen gezwungen würden, erachtet der EuGH im Übrigen als nicht gegeben.

Einerseits gebe es verschiedene verfahrensrechtliche Mittel, die geeignet seien, einem Verfahrensmissbrauch vorzubeugen. Namentlich sei es denkbar, Verfahrensbestim-

mungen vorzusehen, die eine Abweisung wegen offensichtlicher Unzulässigkeit oder Unbegründetheit zulassen. Weiter bestünde die Möglichkeit, der klagenden Partei bei Unterliegen die Kosten der beklagten Partei aufzuerlegen oder es könne ein Kostenvorschuss verlangt werden. Andererseits setze die ernsthafte Benutzung einer Marke voraus, dass diese auf dem Markt gebraucht werde. Folglich falle die Benutzung als solche nicht unter das Geschäftsgeheimnis (E. 41 ff.).

III. Fazit und Blick auf die Schweiz

Der EuGH hat seine Rechtsprechung bestätigt, wonach im Lösungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke die Beweislast des ernsthaften Gebrauchs dem Markeninhaber obliegt. Zudem hat er präzisiert, dass der klagenden Partei auch keine Darlegungspflicht, die über die bloss Obliegenheit der Sachverhaltsdarstellung hinaus geht, auferlegt werden kann. Namentlich kann der klagenden Partei nicht die Pflicht aufgebunden werden, zwecks Klärung des ernsthaften Gebrauchs der Marke durch den Markeninhaber umfangreiche Recherchen zu tätigen. In diesem Zusammenhang hat der EuGH klargestellt, dass es den Mitgliedsstaaten nicht freisteht, nationale Vorgaben festzulegen, die zu einer Verschiebung der Beweislast auf die klagende Partei führen würden.

Wird der klagenden Partei bei einer Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs die Beweislast auferlegt, müsste sie nicht erfolgte Tatsachen beweisen bzw. einen Negativbeweis erbringen. Das ist naturgemäss schwierig und käme in Konflikt mit dem bewährten zivilprozessualen Grundsatz «*negativa non sunt probanda*». Wie vom EuGH ausgeführt, ist der Inhaber der betreffenden Marke tatsächlich am besten in der Lage, die ernsthafte Nutzung seiner Marke zu beweisen. Nichtsdestotrotz darf dieses Urteil nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die klagende Partei von der Pflicht entbunden wird, den anspruchsbegründenden Sachverhalt umfassend darzulegen. Dies hält der EuGH – wenn auch in etwas schwammiger Form – in seinem Urteil ausdrücklich fest: Der Umstand, dass die klagende Partei in einem bestimmten Verfahren nicht die Beweislast tragen müsse, entbinde diese nicht «zwangsläufig von der Obliegenheit, in ihrer Klageschrift den Sachverhalt, auf den sie ihre Ansprüche stützt, umfassend darzulegen».³ Es scheint, als wolle sich der EuGH eine Hintertür offenhalten und nicht gleich sämtliche nationalen Bestimmungen zur Darlegungslast in markenrechtlichen Lösungsverfahren zufolge Nichtgebrauchs für ungültig erklären.

Bleibt ein Blick auf die Schweiz – Wie ist die Frage der Beweislast im Lösungsverfahren nach Schweizer Markenschutzgesetz (MSchG) geregelt? Art. 12 Abs. 3 MSchG bestimmt, dass wer den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, diesen bloss glaubhaft zu machen hat. Wird der Nichtgebrauch erfolgreich glaubhaft gemacht, muss der Markeninhaber die Benutzung der Marke beweisen. Mit dieser Regelung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Beweis des Gebrauchs einer Marke um einiges einfacher zu erbringen ist als deren Nichtgebrauch.⁴

In der Schweiz muss die klagende Partei im Lösungsverfahren den Nichtgebrauch also lediglich – aber immerhin – behaupten und glaubhaft machen. Der Kläger hat der urteilenden Behörde eine belegte und wahrscheinliche Darstellung des Sachverhalts zu unterbreiten. Diese muss dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck vermitteln, dass die dargestellten Tatsachen nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich sind.⁵ Der Nichtgebrauch der betreffenden Marke ist dann glaubhaft gemacht, wenn hierfür gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass diese Tatsache sich nicht verwirklicht haben könnte.⁶

Gemäss Lehre und Rechtsprechung kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs beispielsweise mittels Gebrauchsrecherchen, Aussagen von Lieferanten und Händlern, Werbematerialien, sonstigen Unterlagen des Inhabers der strittigen Marke (Prospekte, Produktinformationen, etc.) oder seinem Internetauftritt erbracht werden.⁷ Diesbezüglich fragt sich, ob das Bundesgericht in seinem kürzlich gefällten Entscheid vom 3. Januar 2023 (4A_464/2022) eine Verschärfung vorgenommen hat. In diesem Entscheid hielt das Bundesgericht eine durch eine Drittpartei durchgeführte Gebrauchsrecherche für sich allein für nicht ausreichend für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs. Es kam aber in Würdigung der Gesamtumstände zum Schluss, dass der Bericht zusammen mit weiteren Indizien den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht habe.⁸ Diese auf den ersten Blick mögliche Verschärfung ist u.E. aus zwei Gründen zu relativieren: Einerseits verweist das Urteil auf einen früheren Entscheid, in dem noch offengelassen wurde, ob eine Gebrauchsrecherche allein den Nichtgebrauch glaubhaft machen könne.⁹ Andererseits ist zu berücksichtigen, dass in den zitierten Bundesgerichtsentscheiden die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs gegen die Vorbringen der Markeninhaberin für den Markengebrauch abgewogen werden musste.¹⁰

Selbst wenn vor allem die Lehre propagiert, an die Glaubhaftmachung seien keine allzu hohen Anforderungen zu stellen, geht das Erfordernis der Glaubhaftmachung über

3 EuGH vom 10. März 2022, C-183/21, E. 37, «Maxxus/Globus».

4 Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, 26.

5 BGer, sic! 2004, 325 ff. E. 2.1, «Integra/Wintegra»; BGer vom 14. Oktober 2008, 4A.253/2008, E. 4.1, «Gallup»; HGer Bern, sic! 2009, 605 ff. E. 10; siehe auch M. WANG, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 12 N 62 m.w.H.; B. VOLKEN, in: L. David/M. Frick (Hg.), Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 12 N 57 m.w.H.

6 BGE 140 III 610 ff. E. 4.1; BGer vom 3. Januar 2023, 4A_464/2022, E. 3.2; BGer vom 2. Oktober 2017, 4A_299/2017, E. 3.4.

7 CH. WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 12 N 33; WANG (Fn. 5), MSchG 12 N 63 m.w.H.; BGer vom 3. Januar 2023, 4A_464/2022, E. 6.1; BGer vom 2. Oktober 2017, 4A_299/2017, E. 4.2; HGer Bern, sic! 2009, 605 ff. E. 10 und 12.

8 BGer vom 3. Januar 2023, 4A_464/2022, E. 6.1 f.

9 BGer vom 2. Oktober 2017, 4A_299/2017, E. 4.1.

10 BGer vom 3. Januar 2023, 4A_464/2022 und BGer vom 2. Oktober 2017, 4A_299/2017.

die vom EuGH noch geduldeten nationalen Regeln zur Darstellung des Sachverhalts hinaus.¹¹ Denn in einem Lösungsverfahren nach MSchG ist nicht nur dann gegen die klagende Partei zu entscheiden, wenn sie es unterlässt, den anspruchsbegründenden Sachverhalt substantiiert darzulegen, sondern – in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB – auch dann, wenn ihr die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs misslingt.¹² Demgegenüber hat der EuGH ausdrücklich festgehalten, es dürfe der klagenden Partei im Lösungsverfahren etwa keine Pflicht zur Durchführung von Recherchen am Markt auferlegt werden, da damit zumindest eine partielle Verschiebung der Beweislast auf die klägerische Partei erfolge.

Der klagenden Partei kommen mithin in einem Lösungsverfahren nach Schweizer Recht grundsätzlich weitergehende Beweispflichten zu, als dies in einem EU Mit-

gliedsstaat noch zulässig wäre. Der Markeninhaber einer Schweizer Marke, der ohne triftige Gründe seine Marke über die Benutzungsschonfrist hinaus nicht ernsthaft nutzt, ist entsprechend bessergestellt als der Inhaber einer Unionsmarke bzw. einer in einem EU-Mitgliedsstaat eingetragenen Marke.

Ob und gegebenenfalls wie weit sich (maximal zulässige) Verfahrensvorschriften betreffend umfassende Darlegung des Sachverhalts in einzelnen EU-Mitgliedsstaaten nach jeweiliger nationaler Lesart inhaltlich tatsächlich von der Schweizer Lösung unterscheiden, wird sich weisen müssen. Denn eine umfassende Darlegung des Sachverhalts dürfte kaum ohne zumindest ansatzweises Glaubhaftmachen von Umständen auskommen, die auf den Nichtgebrauch schliessen lassen.

11 Siehe WILLI (Fn. 7), MSchG 12 N 33, siehe auch WANG (Fn. 5), MSchG 12 N 63. In diesem Sinne auch HGer Bern, sic! 2009, 605 ff. E. 11 f.

12 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinie in Markensachen vom 1. März 2022, Bern, Teil I, Ziff. 5.4.2 und 5.4.3, 30.