

## Kostenlose Beilage reicht für Markenbenutzung nicht

**Reicht es für eine markenmäßige Benutzung aus, wenn eine Marke ausschließlich für kostenlose Beigaben verwendet wird? Diese Frage wurde dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt.**

Die Firma Maselli-Strickmode GmbH, ein Modeunternehmen, ist Inhaberin der in Österreich eingetragenen Wortmarke „WELLNESS“. Diese Marke ist für die Klassen 16 (u. a. Zeitschriften und Bücher), 25 (u. a. Bekleidungsstücke) und 32 (u. a. alkoholfreie Getränke) eingetragen. Die Maselli-Strickmode GmbH verwendete ihre Marke im Zuge des Vertriebs ihrer Textilwaren zur Kennzeichnung eines alkoholfreien Getränks, das sie in Flaschen mit der Aufschrift "WELLNESS-DRINK" als Geschenk ihren verkauften Textilien beigab. Gesondert verkauft wurde das Getränk nicht.

Das Unternehmen Silberquelle, welches alkoholfreie Getränke vertreibt hat die Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs für Klasse 32 beantragt. Das Unternehmen vertritt die Ansicht, dass eine Verwendung ausschließlich für kostenlose Beigaben keine ausreichende Benutzung im markenrechtlichen Sinne ist. Diese Benutzung ist aber Voraussetzung für den Fortbestand der Marke.

Da es sich bei der Frage um eine Umsetzung einer europäischen Richtlinie handelt setzte der Oberste Patent- und Markensenat Österreichs das Verfahren aus und legte die Sache dem europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor. Die vom EuGH zu beantwortende Frage lautete:

"Sind Art. 10 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/ 104/ EWG dahin auszulegen, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie für Waren (hier: alkoholfreie Getränke) gebraucht wird, die der Markeninhaber den Käufern anderer von ihm vertriebener Waren (hier: Textilien) nach Abschluss des Kaufvertrags kostenlos mitgibt?"

### Entscheidung des Gerichts

Der EuGH kommt in seiner Entscheidung ([Urteil vom 15.01.2009 - C-495/ 0](#)) zu dem Ergebnis, dass der Inhaber einer Marke, wenn er diese auf Gegenständen anbringt, die er den Käufern seiner Waren kostenlos mitgibt, diese Marke für die Klasse, zu der die betreffenden Gegenstände gehören, nicht ernsthaft benutzt.

Die Luxemburger Richter begründen dies damit, dass eine ernsthafte Benutzung nicht fortauern könne, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin bestehe, für Waren und Dienstleistungen die mit der Marke versehen sind Absatzmärkte zu erschließen oder zu sichern. Im vorliegenden Fall fehle es deshalb an der ernsthaften Benutzung, da es sich bei dem „WELLNESS-DRINK“ um eine Werbebeigabe zur Belohnung für den Kauf anderer Waren handele. Eigene Absatzziele für das Getränk als solches bestehen nicht.



## **Fazit**

Für eine markenrechtliche Benutzung reicht es nicht aus, diese auf ausschließlich kostenlos verteilte Artikel anzubringen, die der Absatzförderung anderer Produkte dienen. Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist besteht dann das Risiko, dass die Marke durch Lösungsverfahren angegriffen wird.