

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE  
DEN EUROPEISKE UNIONS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION  
EUROOPA LIIDU KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION  
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH  
SUD EUROPSKE UNIE  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



LUXEMBOURG

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA  
EUROPOS SAJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA  
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE  
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE  
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

## URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

6. März 2014\*

„Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 12 Abs. 2 Buchst. a – Verfall – Marke, die infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist – Wahrnehmung des Wortzeichens KORNSPITZ durch die Verkäufer und durch die Endabnehmer – Verlust der Unterscheidungskraft aus der Sicht allein der Endverbraucher“

In der Rechtssache C-409/12

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Obersten Patent- und Markensenat (Österreich) mit Entscheidung vom 11. Juli 2012, beim Gerichtshof eingegangen am 6. September 2012, in dem Verfahren

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH**

gegen

**Pfahnl Backmittel GmbH**

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič (Berichterstatter), der Richter C. G. Fernlund und A. Ó Caoimh, der Richterin C. Toader und des Richters E. Jarašiūnas,

Generalanwalt: P. Cruz Villalón,

Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 2013,

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- der Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt E. Enging-Deniz,
- der Pfahnl Backmittel GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt M. Gumpoldsberger,
- der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Kemper als Bevollmächtigte,
- der französischen Regierung, vertreten durch D. Colas und J.-S. Pilczer als Bevollmächtigte,
- der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigte im Beistand von S. Varone, avvocato dello Stato,
- der Europäischen Kommission, vertreten durch F. Bulst und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 12. September 2013

folgendes

### **Urteil**

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der 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, S. 25).
- 2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (im Folgenden: Backaldrin) und der Pfahnl Backmittel GmbH (im Folgenden: Pfahnl) – beides Gesellschaften österreichischen Rechts – wegen der für Backaldrin eingetragenen Wortmarke KORNSPITZ.

### **Rechtlicher Rahmen**

#### *Richtlinie 2008/95*

- 3 Nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 können Marken „alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, ... soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.

4 Art. 3 der Richtlinie bestimmt:

„(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

...

- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;
- c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;
- d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind;

...“

5 Art. 5 der Richtlinie bestimmt:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

- a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;
- b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der

Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

...“

6 Art. 12 der Richtlinie bestimmt:

„(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) Eine Marke wird unbeschadet des Absatzes 1 für verfallen erklärt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung

a) infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen wurde;

...“

*Österreichisches Recht*

7 § 33b des Markenschutzgesetzes 1970 (BGBl. 260/1970) in der im Ausgangsverfahren maßgeblichen Fassung lautet:

„(1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist.

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Zeitpunkt zurück, für den die abgeschlossene Entwicklung der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung ... nachgewiesen wurde.“

### **Ausgangsverfahren und Vorlagefragen**

8 Backaldrin ist Inhaberin der eingetragenen österreichischen Wortmarke KORNSPITZ für Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung. Zu diesen Waren zählen u. a.:

„Mehle und Getreidepräparate; Backwaren; Backmittel; feine Backwaren, auch zum Aufbacken vorbereitet; Teiglinge ... für die Herstellung von feinen Backwaren“.

- 9 Backaldrin stellt unter dieser Marke eine Backmischung her, die sie in erster Linie an Bäcker ausliefert. Diese verarbeiten die Backmischung zu einem länglichen, an beiden Enden spitz zulaufenden Brötchen. Backaldrin hat den Bäckern und den von diesen belieferten Lebensmittelhändlern gestattet, dieses Brötchen unter Verwendung der genannten Marke zu verkaufen.
- 10 Die Mitbewerber von Backaldrin, darunter Pfahnl, und die überwiegende Zahl der Bäcker wissen, dass das Wortzeichen KORNSPITZ als Marke eingetragen ist. Nach dem Vorbringen von Pfahnl, dem Backaldrin entgegentritt, wird das Zeichen hingegen von den Endverbrauchern als gebräuchliche Bezeichnung einer Backware, nämlich eines länglichen, an beiden Enden spitz zulaufenden Brötchens, aufgefasst. Das sei u. a. darauf zurückzuführen, dass die Bäcker, die die von Backaldrin gelieferte Backmischung verwendeten, ihre Kunden im Allgemeinen weder darauf hinwiesen, dass das Zeichen KORNSPITZ als Marke eingetragen sei, noch darauf, dass die Brötchen aus der genannten Backmischung hergestellt würden.
- 11 Am 14. Mai 2010 stellte Pfahnl gemäß § 33b des Markenschutzgesetzes 1970 einen Antrag auf Verfallserklärung der Marke KORNSPITZ für die in Rn. 8 des vorliegenden Urteils genannten Waren. Mit Beschluss vom 26. Juli 2011 gab die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts diesem Antrag statt. Gegen diesen Beschluss erhob Backaldrin beim Obersten Patent- und Markensenat Berufung.
- 12 Dieses Gericht möchte wissen, inwieweit von ihm im Ausgangsverfahren bei der Anwendung des Kriteriums der „im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichnung“ zu berücksichtigen ist, dass die Waren, für die die Marke eingetragen sei, nicht alle für die gleichen Kunden bestimmt seien. Denn die Endabnehmer der von Backaldrin unter der Marke KORNSPITZ vertriebenen Roh- und Zwischenprodukte, wie der Backmischung zur Herstellung von Brötchen, seien Bäcker und Lebensmittelhändler, die Endabnehmer der Brötchen hingegen die Kunden dieser Bäcker und Lebensmittelhändler.
- 13 Nach Ansicht des Obersten Patent- und Markensenats ist der Berufung gegen die Verfallserklärung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts insoweit stattzugeben, als die Marke für Roh- und Zwischenprodukte eingetragen ist, also für Mehle und Getreidepräparate, Backmittel, zum Aufbacken vorbereitete Backwaren und Teiglinge für die Herstellung von feinen Backwaren.
- 14 Hinsichtlich der Endprodukte, für die die Marke KORNSPITZ ebenfalls eingetragen ist, nämlich Backwaren und feine Backwaren, ersucht der Oberste Patent- und Markensenat hingegen um eine Vorabentscheidung durch den

Gerichtshof. Er möchte insbesondere wissen, ob der Verfall einer Marke in Betracht kommt, wenn sie zwar nicht in der Wahrnehmung der Verkäufer des Endprodukts, das mit dem vom Markeninhaber gelieferten Rohstoff hergestellt worden ist, zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, jedoch in der Wahrnehmung der Endabnehmer dieses Produkts.

- 15 Das vorliegende Gericht weist darauf hin, dass es nach dem Erlass der Vorabentscheidung darüber befinden will, ob eine Umfrage bei den Endverbrauchern über ihre Wahrnehmung des Wortzeichens KORNSPITZ erforderlich erscheine.
- 16 Vor diesem Hintergrund hat der Oberste Patent- und Markensenat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
  1. Ist eine Marke „zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung“ im Sinne von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 geworden, wenn
    - a) zwar den Händlern bewusst ist, dass es sich dabei um einen Herkunftshinweis handelt, sie das aber gegenüber den Endverbrauchern in der Regel nicht offen legen, und
    - b) die Endverbraucher die Marke (auch) aus diesem Grund nicht mehr als Herkunftshinweis, sondern als gebräuchliche Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen verstehen, für die die Marke eingetragen ist?
  2. Liegt eine „Untätigkeit“ im Sinn von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 schon dann vor, wenn der Markeninhaber untätig bleibt, obwohl die Händler Kunden nicht darauf hinweisen, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt?
  3. Ist eine Marke, die aufgrund des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers für Endverbraucher, nicht aber für den Handel zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, dann, aber auch nur dann, für verfallen zu erklären, wenn die Endverbraucher auf diese Bezeichnung angewiesen sind, weil es keine gleichwertigen Alternativen gibt?

### **Zu den Vorlagefragen**

#### *Zur ersten Frage*

- 17 Mit seiner ersten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass eine Marke hinsichtlich einer Ware, für die sie eingetragen ist, für verfallen erklärt werden kann, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers aus der

Sicht allein der Endverbraucher dieser Ware zur gebräuchlichen Bezeichnung dieser Ware geworden ist.

- 18 Diese Frage ist nach Auffassung von Backaldrin, der deutschen und der französischen Regierung sowie der Europäischen Kommission zu verneinen, nach Ansicht von Pfahnl und der italienischen Regierung hingegen zu bejahen.
- 19 Zunächst ist festzustellen, dass Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 einen Fall betrifft, in dem die Marke nicht mehr geeignet ist, ihre Funktion als Herkunftshinweis zu erfüllen (Urteil vom 29. April 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Slg. 2004, I-5791, Rn. 22).
- 20 Unter den verschiedenen Funktionen der Marke bildet diese herkunftshinweisende Funktion die Hauptfunktion (vgl. u. a. Urteile vom 23. März 2010, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417, Rn. 77, und vom 22. September 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Slg. 2011, I-8701, Rn. 71). Sie ermöglicht es, die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren und damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. April 2013, Colloseum Holding, C-12/12, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung). Dabei handelt es sich, wie der Generalanwalt in Nr. 27 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, um das Unternehmen, unter dessen Kontrolle die Ware oder Dienstleistung vermarktet wird.
- 21 Der Gesetzgeber der Europäischen Union hat die genannte Hauptfunktion der Marke bestätigt, indem er in Art. 2 der Richtlinie 2008/95 bestimmt hat, dass Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen, nur dann eine Marke sein können, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteile vom 4. Oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Slg. 2001, I-6959, Rn. 23, und Björnekulla Fruktindustrier, Rn. 21).
- 22 Konsequenzen aus dieser Voraussetzung werden u. a. in den Art. 3 und 12 der Richtlinie 2008/95 gezogen. Während Art. 3 der Richtlinie 2008/95 Fälle aufzählt, in denen die Marke die Herkunftsfunktion von vornherein nicht erfüllen kann, betrifft Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 den Fall, dass die Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist und dadurch ihre Unterscheidungskraft verloren hat, so dass sie diese Funktion nicht mehr erfüllt (vgl. in diesem Sinne Urteil Björnekulla Fruktindustrier, Rn. 22). In diesem Fall kann die Marke für verfallen erklärt werden, so dass ihr Inhaber die ihm durch Art. 5 der Richtlinie 2008/95 verliehenen Rechte nicht mehr geltend machen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. April 2006, Levi Strauss, C-145/05, Slg. 2006, I-3703, Rn. 33).

- 23 In dem von dem vorlegenden Gericht beschriebenen Fall, der in tatsächlicher Hinsicht allein seiner Beurteilung unterliegt, nehmen die Endabnehmer der im Ausgangsverfahren fraglichen Ware, der „Kornspitz“ genannten Brötchen, dieses Wortzeichen als gebräuchliche Bezeichnung dieser Ware wahr und sind sich damit nicht des Umstands bewusst, dass bestimmte dieser Brötchen auf der Grundlage einer Backmischung hergestellt worden sind, die von einem bestimmten Unternehmen unter der Marke KORNSPITZ geliefert wurde.
- 24 Wie das vorlegende Gericht weiter ausgeführt hat, beruht diese Wahrnehmung der Endabnehmer insbesondere darauf, dass die Verkäufer der mit dieser Backmischung hergestellten Brötchen ihre Kunden im Allgemeinen nicht darauf hinweisen, dass es sich bei dem Zeichen KORNSPITZ um eine eingetragene Marke handelt.
- 25 Der in der Vorlageentscheidung dargestellte Fall ist darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass die Verkäufer des fraglichen Endprodukts ihren Kunden beim Verkauf im Allgemeinen keine Beratung geben, die einen Hinweis auf die Herkunft der verschiedenen zum Kauf angebotenen Produkte einschliesse.
- 26 Es ist festzustellen, dass in einem solchen Fall die Marke KORNSPITZ im Handel mit den „Kornspitz“ genannten Brötchen nicht ihre Hauptfunktion als Herkunftshinweis erfüllt und die Marke folglich, soweit sie für dieses Endprodukt eingetragen ist, für verfallen erklärt werden kann, wenn der Verlust der Unterscheidungskraft der Marke für dieses Produkt auf das Verhalten oder die Untätigkeit des Markeninhabers zurückzuführen ist.
- 27 Diese Feststellung steht nicht in Widerspruch zu der Auslegung von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95, die der Gerichtshof in Rn. 26 des Urteils *Björnekulla Fruktindustrier* vorgenommen hat und nach der in Fällen, in denen beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke erfassten Ware Zwischenhändler beteiligt sind, die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob diese Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus sämtlichen Verbrauchern oder Endabnehmern und je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware aus sämtlichen am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden bestehen.
- 28 Zwar ist, wie der Gerichtshof mit dieser Auslegung deutlich gemacht hat, bei der Beantwortung der Frage, ob eine Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen wurde, geworden ist, nicht nur auf die Wahrnehmung der Verbraucher oder Endabnehmer abzustellen, sondern nach Maßgabe der Merkmale des betreffenden Marktes auch auf die Wahrnehmung der Gewerbetreibenden wie der Verkäufer.



- 29 Jedoch spielt, wie der Gerichtshof in Rn. 24 des Urteils Björnekulla Fruktindustrier festgestellt hat, im Allgemeinen die Wahrnehmung der Verbraucher oder Endabnehmer eine entscheidende Rolle. In Übereinstimmung mit den Ausführungen des Generalanwalts in den Nrn. 58 und 59 seiner Schlussanträge ist davon auszugehen, dass in einem Fall wie dem im Ausgangsverfahren streitigen, der, vorbehaltlich der Überprüfung durch das vorlegende Gericht, dadurch gekennzeichnet ist, dass die betreffende Marke aus der Sicht der Endabnehmer ihre Unterscheidungskraft verloren hat, dieser Verlust geeignet ist, den Verfall der Rechte des Markeninhabers zu bewirken. Der Umstand, dass sich die Verkäufer der Existenz der Marke und der Herkunft, auf die diese hinweist, bewusst sind, vermag für sich allein einen solchen Verfall nicht auszuschließen.
- 30 Nach alledem ist auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass in einem Fall wie dem im Ausgangsverfahren streitigen eine Marke für eine Ware, für die sie eingetragen ist, für verfallen erklärt werden kann, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers aus der Sicht allein der Endverbraucher dieser Ware zur gebräuchlichen Bezeichnung dieser Ware geworden ist.

*Zur zweiten Frage*

- 31 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass es als „Untätigkeit“ im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann, dass es der Inhaber einer Marke unterlässt, die Verkäufer dazu zu bewegen, die Marke für den Vertrieb einer Ware, für die die Marke eingetragen ist, mehr zu benutzen.
- 32 Insoweit ist daran zu erinnern, dass der Unionsgesetzgeber bei der Abwägung der Interessen des Inhabers einer Marke mit den Interessen seiner Wettbewerber an einer Verfügbarkeit der Zeichen im Rahmen des Erlasses von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Verlust der Unterscheidungskraft der Marke deren Inhaber nur entgegengehalten werden kann, wenn er auf dessen Tun oder Unterlassen zurückzuführen ist (Urteile Levi Strauss, Rn. 19, und vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C-102/07, Slg. 2008, I-2439, Rn. 24).
- 33 Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass eine „Untätigkeit“ darin bestehen kann, dass es der Inhaber einer Marke unterlässt, rechtzeitig auf sein ausschließliches Recht gemäß Art. 5 der Richtlinie 2008/95 zurückzugreifen, um bei der zuständigen Stelle zu beantragen, betroffenen Dritten die Benutzung eines Zeichens zu verbieten, für das eine Gefahr von Verwechslungen mit der Marke besteht, weil solche Anträge den Zweck haben, die Unterscheidungskraft dieser Marke zu bewahren (vgl. in diesem Sinne Urteil Levi Strauss, Rn. 34).

- 34 Jedoch ist dieser Begriff der „Untätigkeit“, da sich andernfalls das in Rn. 32 des vorliegenden Urteils beschriebene Gleichgewicht nicht anstreben ließe, nicht auf diese Art von Unterlassungen beschränkt, sondern umfasst alle Unterlassungen, mit denen der Inhaber einer Marke keine genügende Wachsamkeit im Hinblick auf die Bewahrung der Unterscheidungskraft seiner Marke an den Tag legt. Daher kann in einer Situation wie der vom vorlegenden Gericht beschriebenen, in der die Verkäufer der Ware, die aus dem vom Markeninhaber gelieferten Rohstoff hergestellt worden ist, im Allgemeinen ihre Kunden nicht darauf hinweisen, dass das zur Bezeichnung der fraglichen Ware verwendete Zeichen als Marke eingetragen ist und sie dadurch zum Wandel der Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung beitragen, die Passivität des Markeninhabers, der keine Initiative ergreift, die die Verkäufer dazu bewegen könnte, die Marke mehr zu benutzen, als Untätigkeit im Sinne von Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 angesehen werden.
- 35 Es wird vom vorlegenden Gericht zu prüfen sein, ob im vorliegenden Fall von Backaldrin Initiativen ergriffen oder nicht ergriffen wurden, um die Bäcker und Lebensmittelhändler, die die aus der von ihr gelieferten Backmischung hergestellten Brötchen verkaufen, dazu zu bewegen, in ihren geschäftlichen Kontakten mit den Kunden die Marke KORNSPITZ mehr zu verwenden.
- 36 Somit ist auf die zweite Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass es als „Untätigkeit“ im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann, dass es der Inhaber einer Marke unterlässt, die Verkäufer dazu zu bewegen, die Marke für den Vertrieb einer Ware, für die sie eingetragen ist, in stärkerem Maße zu benutzen.

*Zur dritten Frage*

- 37 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass die Erklärung des Verfalls einer Marke notwendig die Klärung der Frage voraussetzt, ob es für eine Ware, für die die Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, andere Bezeichnungen gibt.
- 38 Wie sich bereits aus dem Wortlaut der genannten Bestimmung ergibt, kann eine Marke für verfallen erklärt werden, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen wurde.
- 39 Liegt eine solche Situation vor, kommt es nicht darauf an, ob es für die betreffende Ware oder Dienstleistung möglicherweise alternative Bezeichnungen gibt. Dies würde nämlich nichts daran ändern, dass die Marke durch ihren Wandel zu einer gebräuchlichen Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr ihre Unterscheidungskraft verloren hat.

- 40 Somit ist auf die dritte Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass die Erklärung des Verfalls einer Marke nicht die Klärung der Frage voraussetzt, ob es für eine Ware, für die die Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, andere Bezeichnungen gibt.

### **Kosten**

- 41 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorliegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt:

1. **Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass in einem Fall wie dem im Ausgangsverfahren streitigen eine Marke für eine Ware, für die sie eingetragen ist, für verfallen erklärt werden kann, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers aus der Sicht allein der Endverbraucher dieser Ware zur gebräuchlichen Bezeichnung dieser Ware geworden ist.**
2. **Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass es als „Untätigkeit“ im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann, dass es der Inhaber einer Marke unterlässt, die Verkäufer dazu zu bewegen, die Marke für den Vertrieb einer Ware, für die die Marke eingetragen ist, mehr zu benutzen.**
3. **Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass die Erklärung des Verfalls einer Marke nicht die Klärung der Frage voraussetzt, ob es für eine Ware, für die die Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, andere Bezeichnungen gibt.**

Unterschriften