

# Recht: News

## NATIONALE UNTERSCHIEDE BEIM BENUTZUNGSZWANG: ALLES UNTER KONTROLLE?

Eine neue Marke zu kreieren, kann ein langer Prozess sein. Dabei spielen überfüllte Markenregister eine Rolle. Das geplante Label muss häufig verworfen werden, weil es mit Marken kollidiert, die bereits eingetragen, also älter sind. Diese können jüngere Marken, die ihnen so sehr ähneln, dass sie Gefahr laufen, miteinander verwechselt zu werden, verdrängen. Das ist besonders ärgerlich, wenn die ältere Marke eine Karteileiche ist. Damit gemeint ist eine inaktive Marke, die nicht benutzt wird und weder Ware noch Dienstleistung kennzeichnet.

Die Gesetzgeber vieler Nationen stellen den jüngeren Marken in solchen Situationen ein Verteidigungsmittel zur Seite: den Benutzungszwang. Das bedeutet, dass eingetragene Marken im Wirtschaftsverkehr zur Kennzeichnung derjenigen Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, verwendet werden müssen. Wird eine Marke nicht benutzt, kann sie verfallen und aus dem Register gelöscht werden. Die Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung variieren von Land zu Land (s. Trademark Use Requirements Guide der SMD Group zu über 130 Jurisdiktionen) wie ein Urteil aus Australien zeigt.

### Campari kämpft um Wild Geese

In Sachen Lodestar Anstalt gegen Campari America LLC (Az. [2016] FCAFC 92) hatte das Plenum des australischen Bundesgerichts zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen die Verwendung einer Marke durch einen Lizenznehmer ausreicht, damit sie rechtserhaltend benutzt wird. Das Unternehmen Lodestar hatte die Löschung der für Wein eingetragenen Marken 'Wild Geese' beantragt und behauptet, diese würden in Australien nicht benutzt.

Ursprünglich war Wild Geese Wines Pty Inhaberin dieser Marken. Sie wurden an ein Unternehmen übertragen, das später unter Campari America LLC firmierte. Nach der Übertragung von 'Wild Geese' auf Campari lizenzierte der Konzern die Marken an Wild Geese Wines zurück. Das Unternehmen erhielt eine ausschließliche Herstellungs- und Vertriebslizenz. Der Lizenzvertrag verpflichtete Wild Geese Wines, Campari Produktproben zu überlassen und den Wein in einer Qualität herzustellen, die ihn zum Export zulassen würde.

### Keine ausreichende Kontrolle des Lizenzgebers

Nach australischem Markengesetz können Marken aus dem Register gelöscht werden, die während eines ununterbrochenen Zeitraums

von drei Jahren nicht benutzt worden sind. Wird eine Marke nicht von ihrem Inhaber, sondern von dem Lizenznehmer einer exklusiven Lizenz verwendet, muss eine sogenannte autorisierte Verwendung vorliegen. Autorisiert ist eine Verwendung, die unter der Kontrolle des Markeninhabers steht.

Das Gericht hatte über die Frage zu entscheiden, ob eine berechtigte Nutzung durch den Lizenznehmer und damit eine rechtserhaltende Benutzung bereits dann vorliegt, wenn der Markeninhaber und Lizenzgeber nur eine rein theoretische vertragliche Möglichkeit hat, die Verwendung seiner Marke durch den Lizenznehmer zu kontrollieren. Das Gericht verneinte dies. Vielmehr müsse der Markeninhaber eine tatsächliche ausreichende Kontrolle über die Qualität der Waren haben, die unter der Lizenz hergestellt werden. Nur so könne der Wirtschaftsverkehr eine Verbindung zwischen der Marke und dem Markeninhaber herstellen.

Das australische Gericht stellte fest, dass die Zulassung zum Export keinen hohen Qualitätsstandard erfordere und Campari anhand der Lizenzvereinbarung auch ansonsten keinen praktischen Einfluss auf die Produktion und Vermarktung des Weins durch Wild Geese Wines habe. Damit lehnte das Gericht eine ausreichende Kontrolle des Lizenzgebers über den Lizenznehmer und im Ergebnis eine berechtigte und somit rechtserhaltende Benutzung ab. Es ordnete die Löschung der 'Wild Geese'-Marken aus dem Register an.

### Regelung in Deutschland

In Deutschland kann eine eingetragene Marke aus dem Register gelöscht werden, wenn sie nicht für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren verwendet wurde. Der Zeitraum beginnt nach Ablauf einer Schonfrist. Innerhalb der ersten fünf Jahre nach Eintragung der Marke (oder Abschluss eines Widerspruchsverfahrens) muss keine Benutzung erfolgen, beispielsweise damit das Produkt zu Ende entwickelt oder ein Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden kann. Die Benutzung der Marke durch einen Lizenznehmer wirkt rechtserhaltend für den Lizenzgeber, wenn sie mit seiner Zustimmung erfolgt. Eine bloße Duldung genügt nicht. Das deutsche Markenrecht verlangt allerdings keine bestimmte Form der Kontrolle vergleichbar dem australischen Markengesetz. Kontrollmechanismen werden allerdings regelmäßig vertraglich vereinbart, um die Qualität der Produkte und einen etwaig einheitlichen Markenauftritt zu gewährleisten.

zusammengestellt und recherchiert von



Wir recherchieren und überwachen seit 1949 Marken, Patente, Firmennamen, Domains und andere IP Rechte weltweit.  
Mehr Informationen finden Sie unter [www.smd-group.info](http://www.smd-group.info)