

# Recht: News

## EIGENTUM VERPFLICHTET: MARKENINHABER MÜSSEN MARKEN AUCH NUTZEN

Das Markenrecht verpflichtet Markeninhaber zur Benutzung ihrer eingetragenen Marken. Erst jüngst entschied der Bundesgerichtshof (AZ I ZR 135/10), dass die Marke »Zappa« – nach dem Musiker Frank Zappa benannt – gelöscht werden muss. Die Marke sei seit ihrer Eintragung nicht ausreichend benutzt worden. Deshalb sei sie verfallen und zu löschen.

Der »Zappa Family Trust«, Nachlassverwalter des verstorbenen Musikers, hatte gegen den Veranstalter des Musikfestes Zappanale Klage erhoben. Er wollte verhindern, dass das Festival weiterhin so heißt und Tonträger mit diesem Namen anbietet. Dabei berief er sich auf seine Gemeinschaftsmarke »Zappa«, die unter anderem für Tonträger und Musikdarbietungen eingetragen ist.

Die Veranstalter des seit 20 Jahren stattfindenden Festivals erhoben ihrerseits Klage, die Marke »Zappa« sei mangels Benutzung erloschen. Diese Ansicht vertrat auch der Bundesgerichtshof (BGH). Er sah weder in der Bereitstellung von Informationen über den Musiker auf zappa.com eine rechtserhaltende Benutzung, noch darin, dass der Treuhänder unter dem Label Zappa Records Musik auf den Markt bringt. Wird Zappa Records verwendet, so sei das keine Benutzung der Marke »Zappa«. Letztere sei daher ungültig und aus ihr könne nicht gegen andere Marken vorgegangen werden. Also konnte das Festival Zappanale Anfang August diesen Jahres wieder stattfinden.

Im deutschen und EU-Markenrecht muss eine eingetragene Marke rechtserhaltend benutzt werden. Ansonsten kann sie auf Antrag Dritter wegen mangelnder Benutzung gelöscht werden.

### Marken rechtserhaltend benutzen

Die Benutzung zum Erhalt der Markenrechte muss 1) ernsthaft sein; 2) für sämtliche Waren und Dienstleistungen erfolgen, für die die Marke eingetragen ist; 3) in dem Gebiet erfolgen, in dem Schutz beansprucht wird (also z.B. in Deutschland oder in der EU); und 4) so erfolgen, wie sie eingetragen ist. Die vierte Voraussetzung ist übrigens auch bei einem Re-Design der eigenen Marke von Bedeutung: Eine Umgestaltung und Modernisierung der Marke kann dazu führen, dass die neue Gestaltung als neue Marke beurteilt wird. Wird nur noch die Re-Brand vermarktet, kann die alte Marke verfallen.

Der Inhaber einer deutschen Marke hat zunächst ab der Eintragung beim DPMA oder dem europäischen Markenamt



Deutsches Patent- und Markenamt

HABM (beziehungsweise ab dem Ende eines etwaigen Widerspruchsverfahrens) eine fünfjährige Schonfrist, innerhalb derer er die Benutzung aufzunehmen hat. Tut er dies nicht oder benutzt er die Marke über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht rechtserhaltend, dann kann sie auf Antrag Dritter annulliert werden. Einen entsprechenden Antrag kann jeder stellen. Wenn niemand einen Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung stellt, kann allerdings eine nachfolgende Benutzung der Marke den Schutz wieder herstellen.

In Deutschland gilt außerdem eine Besonderheit: Die Verwendung einer identischen Schweizer Marke für die gleichen Waren und Dienstleistungen gilt als gültige Benutzung in Deutschland und umgekehrt, wenn der Markeninhaber seinen Sitz in einem der beiden Länder hat.

Informationsquelle zum Nachweis einer Benutzung oder Nichtbenutzung beispielsweise im Rahmen einer Löschungsklage oder einer Unterlassungsaufforderung ist eine Benutzungsrecherche. Dabei wird die Benutzung der Marke im Internet, über einschlägige Datenbanken, telefonische Nachforschungen im relevanten Marktumfeld und gegebenenfalls durch den Kontakt zum Markeninhaber geprüft.

Quelle: S.M.D. Markeur

### »Oscar« muss teilweise gelöscht werden

In einem weiteren Fall traf es eine andere Berühmtheit: Die deutsche Bildmarke »Oscar« – Name des bekannten Filmpreises aus Hollywood – muss teilweise gelöscht werden, da er nicht hinreichend benutzt wurde. Hintergrund: Die betroffene Marke war nicht nur für Filmpreisverleihungen, sondern auch für Spielfilme geschützt. Sie wurde aber nicht für eigene Spielfilmproduktionen des Markeninhabers benutzt, sondern zur Auszeichnung von Spielfilmen Dritter. Deshalb entschied das Kammergericht Berlin (AZ PM 47/2012), die Bildmarke »Oscar« sei teilweise (für Spielfilme) zu löschen. Für Filmpreisverleihungen bleibt sie gültig.



zusammengestellt und recherchiert von



Unter der Marke S.M.D. Markeur recherchiert und überwacht die Schutz Marken Dienst GmbH seit 1949 Marken, Patente, Firmen, Domains und andere IP Rechte weltweit. Mehr Informationen finden Sie unter [www.smd-markeur.de](http://www.smd-markeur.de)