

Recht: News

EU-MARKE: FRAGE DER BENUTZUNG

Im Rechtsstreit ONEL ./ OMEL war klar, dass zwischen der EU-Marke »ONEL« der Klägerin und der angemeldeten EU-Marke »OMEL« der Beklagte die Gefahr der Verwechslung bestand. Aber war die Marke der Klägerin überhaupt gültig? Wenn nicht, könnten aus ihr keine Ansprüche erhoben werden. Fraglich war die Gültigkeit, weil die Marke der Klägerin nur in den Niederlanden benutzt wurde. Die EU-Marke soll Unterschiede im Markenrecht der Mitgliedstaaten, die den freien Warenverkehr beeinträchtigen könnten, ausräumen. Außerdem erreicht ihr Inhaber mit nur einer Marke die gesamte Europäische Union. Die EU-Marke ist einheitlich für alle Mitgliedstaaten gültig. Voraussetzung ist, dass die Marke ernsthaft benutzt wird. Aber wo muss die EU-Marke benutzt werden? EU-weit? In nur einem Mitgliedstaat? Oder spielen staatliche Grenzen keine Rolle? Das Gericht, das im Fall ONEL vs. OMEL entschied, legte die Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. Der EuGH hat Ende 2012 entschieden (C-149/11): Eine EU-Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Herkunft von Produkten aus einem bestimmten Unternehmen zu kennzeichnen, und zu dem Zweck, mit diesen Produkten Marktanteile in der EU zu sichern, benutzt wird. Das Gebiet, in dem sie benutzt wird, ist dabei nur einer von vielen Faktoren. Zu diesen Faktoren, die in jedem Fall berücksichtigt werden müssen, gehören der relevante Markt, die Art der Markenprodukte (z.B. Verbrauchsgut oder Spezialanfertigung), Kontinuität der Benutzung usw. Es ist eine Entscheidung im Einzelfall, ob eine ernsthafte Benutzung vorliegt; denn ein Hochgeschwindigkeitszug wird anders vermarktet als ein Schokoladen-Ei. Inhaber von EU-Marken verlieren ihre Markenrechte also nicht notwendigerweise, wenn sie ihre Marke nur in einem Mitgliedstaat benutzen. Die Benutzung genügt aber auch nicht zwangsläufig. Jeder Fall ist anders. Wer im Konfliktfall aufdecken will, ob eine Benutzung vorliegt, muss investigativ sein. Hilfe bekommt er bei Recherchediensten oder sogar Detekteien.

RECHTSERHALTENDE BENUTZUNG

So wichtig wie die Frage nach dem Wo für die Benutzung einer EU-Marke ist das Wie. Der EuGH hat sich in der Sache C-553/11-»PROTI« damit beschäftigt. Der Inhaber der deutschen Marke »PROTI« hatte wegen der Gefahr der Verwechslung vom Inhaber der Marke »Protifit« deren Löschung verlangt. Der Beklagte wandte ein, die Klagemarke »PROTI« sei nicht rechtserhaltend benutzt worden, weshalb aus ihr keine Rechte hergeleitet werden könnten.

Eine Marke muss rechtserhaltend benutzt werden. Ansonsten gewährt sie ihrem Inhaber keine Rechte, kann sogar gelöscht werden. Die Benutzung muss 1) ernsthaft sein; 2) für alle Waren und Dienstleistungen erfolgen, für die die Marke eingetragen ist; 3) dort, wo die Marke Schutz beansprucht, erfolgen (also z.B. in Deutschland oder der EU); und 4) die Marke muss so benutzt werden, wie sie eingetragen ist. Letzteres steht teilweise im Konflikt mit dem Wunsch, die eigene Marke zu modernisieren. Eine neue Gestaltung kann zu einer neuen Marke führen. Wenn nur noch diese Marke benutzt wird, verfällt dann die alte Marke mangels Benutzung? Das wäre ärgerlich, weil mit ihr ein altes Recht verloren ginge und im Markenrecht gilt: Je älter das Recht, desto besser.

Der EuGH hat im Fall »PROTI« die Modernisierung von Marken gestärkt. Der Markeninhaber kann mit der Benutzung der modernisierten, neuen Marke zugleich die Benutzung der alten Marke nachweisen. Dabei darf die neue Marke zwar von der alten Form abweichen, aber die Unterscheidungskraft der alten muss mit der neuen Marke erhalten bleiben. Der prägende Charakter muss gewahrt sein. Im Beispiel »PROTI« konnte der Kläger nachweisen, zwei andere Marken, nämlich »PROTIPLUS« und »Proti Power« zu benutzen. Dies genügte, um auch die Marke »PROTI« aufrecht zu erhalten, denn »PROTI« war das prägende Element, das blieb.

Im Konfliktfall entscheiden stichhaltige Informationen zur Benutzung oder Nichtbenutzung. Hilfreich kann dabei eine Benutzungsrecherche sein, wobei die Benutzung der Marke durch umfangreiche Abfragen verschiedenster Quellen geprüft wird.



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