

Recht: News

BENUTZUNGSZWANG: UNTERSCHIEDLICHE REGELN KENNEN

Seit Ende Januar verschickt das United States Patent and Trademark Office (USPTO) Markeninhabern E-Mail-Erinnerungen mit anstehenden Fristen. Die Erinnerungen des US-Markenamtes erhält, wer Inhaber einer aktiven Marke ist, beim USPTO eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt und in die E-Mail-Kommunikation eingewilligt hat. Mit dieser Praxis könnte die Anzahl von US-Marken, die versehentlich ungültig werden, erheblich sinken. Besonders profitieren könnten Inhaber von Marken, bei denen die sogenannte Declaration of Use (Erklärung über die Benutzung der Marke) ansteht. Die USA verfolgen streng, ob registrierte Marken auch tatsächlich ernsthaft benutzt werden. Andernfalls erlöschen diese und verschwinden wieder aus dem Register.

First-to-use- oder First-to-file-System

Die meisten Länder kennen die Pflicht zur Benutzung einer Marke. International gelten allerdings ganz unterschiedliche Bestimmungen darüber, wann und aus welchem Anlass die Benutzung relevant ist. So gibt es zum Beispiel Staaten, in denen schon die Eintragung einer Marke auf der Benutzung basiert oder zumindest auf der Absicht, diese zu benutzen. In diesen Ländern, zu denen die USA gehören, gilt das sogenannte First-to-use-System. Das bedeutet: Derjenige, der die Marke zuerst benutzt, erhält das exklusive Recht an ihr. Demgegenüber erhält nach dem First-to-file-System grundsätzlich derjenige das exklusive Recht an der Marke, der diese zuerst angemeldet hat. Hierzu zählt Deutschland. In Deutschland braucht man seine Marke also nicht zuerst zu benutzen, um sie zu registrieren.

Risiko der Löschung vermeiden

Die Benutzung einer Marke kann aber auch an anderer Stelle entscheidend sein. Nach deutschem wie auch nach europäischem Recht und dem vieler anderer Länder, muss eine eingetragene Marke beispielsweise benutzt werden, um nicht wegen mangelnder Benutzung dem Risiko einer Löschung ausgesetzt zu sein. Die Benutzung muss (1) ernsthaft sein; (2) für sämtliche Waren und Dienstleistungen erfolgen, für die die Marke eingetragen ist; (3) in dem Gebiet, in dem die Marke Schutz beansprucht (also z.B. in Deutschland oder in der EU); und (4) die Marke muss so benutzt werden, wie sie beim Markenamt eingetragen ist.

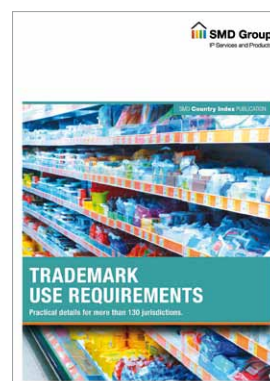
Der Inhaber einer deutschen oder einer EU-Marke hat grundsätzlich ab der Eintragung seiner Marke beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt (DPMA) oder dem für EU-Marken zuständigen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) eine fünfjährige Schonfrist, innerhalb derer er die Benutzung aufnehmen kann. Benutzt er über diese hinaus die Marke nicht oder benutzt er sie später über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht, dann kann sie annulliert werden. Einen entsprechenden Antrag kann jeder Dritte stellen. Wenn niemand einen Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung stellt, kann eine nachfolgende Benutzung der Marke den Schutz wieder herstellen.

Ernsthafte Benutzung wichtig

Darüber hinaus muss man seine Marke in Deutschland ernsthaft benutzen, um wirksam Rechte an ihr gegenüber Dritte durchsetzen zu können. So kann die Benutzung relevant sein, wenn ein Markeninhaber gegen die etwaige Verletzung seiner Marke vorgehen möchte. Derjenige, der gegen Dritte wegen Markenverletzung vor Gericht zieht, muss unter Umständen seine Marke gegen den Einwand fehlender Benutzung (sogenannte Nichtbenutzungseinrede) verteidigen. Gelingt es ihm dann nicht, eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen, verliert er unter Umständen nicht nur den Rechtsstreit sondern auch seine Marke.

Die Benutzung einer Marke ist also aus rechtlicher Sicht häufig ein wunder Punkt und Gegenstand von Streitigkeiten, teilweise aber auch schlicht eine formale Voraussetzung zur Erlangung oder zur Verlängerung des Rechtes an ihr. Wie eine hinreichende Benutzung aussehen muss und wie sie nachgewiesen werden kann, ist von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Auch mögliche Rechtfertigungsgründe sowie Schonfristen für eine Nichtbenutzung sind länderspezifisch. Gleichzeitig werden Markeninhaber längst nicht in allen Ländern seitens des Markenamtes automatisch auf diesbezügliche Erfordernisse sowie auf Fristen zur Abgabe von Benutzungsnachweisen oder Erklärungen und formale Anforderungen hingewiesen. Ein neue Publikation »Guide on Trademark Use Requirements« zeigt die Benutzungserfordernisse für insgesamt 148 verschiedene Jurisdiktionen weltweit auf. Sie ist erhältlich über SMD Group.



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