

Recht: News

NEUES VOM BENUTZUNGSZWANG: UNTERSCHIEDLICHE AUSLEGUNG

Der High Court of Justice in Großbritannien hat entschieden, dass die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in Großbritannien nicht genügt, um sie rechtsgültig zu erhalten (Rechtssache [2015] EWHC 1773 (IPEC)). Die Entscheidung ist bemerkenswert, weil das Urteil scheinbar der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) widerspricht.

Der Inhaber der Gemeinschaftsmarken Sofa Workshop hatte gegen das Unternehmen Sofaworks wegen Markenverletzung geklagt. Die Marken Sofa Workshop waren zugunsten des gleichnamigen Unternehmens für Produkte im Bereich der Möbelindustrie eingetragen. Auch die Firma Sofaworks vertreibt Couchmöbel. Beide Unternehmen sind in Großbritannien tätig. Sofa Workshop behauptete in seiner Klage, der Name Sofaworks verletze die eingetragenen Marken Sofa Workshop. Dagegen behauptete die beklagte Firma, diese Marken seien nicht gültig. Insbesondere seien die beiden Gemeinschaftsmarken unwirksam wegen Nichtbenutzung und deshalb aus dem Register für Gemeinschaftsmarken zu löschen.

Marken müssen ernsthaft benutzt werden

Wenn eine Marke nicht ernsthaft benutzt wird, können aus ihr keine Rechte hergeleitet werden. Insbesondere kann dann nicht wegen einer etwaigen Verletzung dieser Marke Klage erhoben werden. 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. Grundsätzlich gilt zugunsten des Markeninhabers eine fünfjährige Schonfrist ab der Eintragung der Marke. Innerhalb dieser Zeit muss er die Benutzung aufnehmen. Benutzt er die Marke nicht oder benutzt er sie später über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht, dann kann sie auf Antrag Dritter annulliert werden.

Nationale Marke oder Gemeinschaftsmarke?

Der Benutzungszwang ist kritisch, wenn der Markeninhaber, der gegen Dritte wegen Markenverletzung Klage erhebt, seine Marke gegen den Einwand fehlender Benutzung verteidigen muss. Schafft er das nicht, verliert er nicht nur den Rechtsstreit, sondern auch seine Marke.

Den Vorwurf der Nichtbenutzung hatte Sofaworks gegen die Klage von Sofa Workshop geltend gemacht. Der High Court of Justice sah es auch so, dass die Marken nicht ausreichend benutzt worden seien. Nach Ansicht des Gerichts genügte nämlich nicht, dass sie unbestritten in Großbritannien benutzt worden waren und dort auch eine gewisse Bekanntheit und einen guten Ruf erworben hatten. Bei der Beurteilung einer ernsthaften Benutzung müsse zwischen nationalen Marken und Gemeinschaftsmarken unterschieden werden. Für nationale Marken sei der geografische Umfang der Benutzung weniger wichtig, bei Gemeinschaftsmarken hingegen von entscheidender Bedeutung. Eine Gemeinschaftsmarke müsse über die Grenze eines einzelnen EU-Mitgliedstaates hinaus benutzt werden. Dies gelte ausnahmsweise nicht, wenn der Markt für die Waren oder Dienstleistungen auf einen Mitgliedstaat beschränkt sei.

Uneinheitliche Bewertung der Gerichte

Die Entscheidung widerspricht scheinbar der Spruchpraxis auf EU-Ebene. Das für Gemeinschaftsmarken zuständige Amt (HABM) lässt regelmäßig die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedstaat ausreichen, um nachzuweisen, dass die Marke ernsthaft benutzt wird. Die höchstrichterliche Rechtsprechung der EU ist allerdings weniger eindeutig. Der EuGH hat im Jahr 2012 entschieden (Sache C-149/11), dass eine Gemeinschaftsmarke 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 die Gemeinschaftsmarke benutzt wird, ist nur einer von vielen Faktoren. Zu diesen gehören auch der relevante Markt, die Art der Markenprodukte (z.B. Verbrauchsgut oder Spezialanfertigung) und die Kontinuität der Benutzung. Gemeinschaftsmarken können also laut EuGH rechtserhaltend in nur in einem Mitgliedstaat benutzt werden. Die Benutzung in einem Mitgliedstaat genügt aber auch nicht zwangsläufig.

Im Fall Sofa Workshop gegen Sofaworks wurden die beiden Gemeinschaftsmarken also für ungültig wegen Nichtbenutzung erklärt. Allerdings konnte Sofa Workshop erfolgreich geltend machen, Sofaworks lehne sich unlauter an den guten Ruf von Sofa Workshop an.

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