

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Nutzt ja nichts: Fakten zur Markennutzung

Für viele Markeninhaber ist mit der Anmeldung der Marke alles getan – das stimmt aber nur zum Teil. Denn nach Eintragung ist die Marke auch rechtserhaltend zu nutzen, zumindest nach Ablauf der Benutzungsschonfrist. Wer die Marke nicht nutzt, dem nützt die Marke nichts. Wir schauen in diesem Beitrag alles Wissenswerte rund um die Benutzung einer Marke an.

Benutzungszwang, Benutzungsschonfrist, rechterhaltende Benutzung, Benutzungsgebiet – viele Markeninhaber können mit diesen Begriffen wenig anfangen. Und doch ist es elementar wichtig sich als Inhaber einer Marke mit den Anforderungen der Benutzung einer solchen auseinanderzusetzen. Wir haben uns in folgendem Beitrag mit den relevanten Themen rund um die Markennutzung auseinandergesetzt.

Der Benutzungszwang

Der so genannte Benutzungszwang ist nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, ergibt sich aber aus § 26 MarkenG. Dort sind die Folgen einer fehlenden Benutzung der Marke normiert, die zum Ausschluss verschiedener Ansprüche des Markeninhabers führen. Das bedeutet: Der Markeninhaber muss seine Marke ernsthaft zur Kennzeichnung seiner Waren und Dienstleistungen zu gewerblichen Zwecken benutzen, sofern die Marke kein stumpfes Schwert sein soll. Damit wollte der Gesetzgeber vermeiden, dass Marken angemeldet und eingetragen werden und dann dort vor sich hinschimmeln.

Wer gegen diesen Zwang als Markeninhaber verstößt, der muss mit einer Löschung der Marke aufgrund Verfalls rechnen - siehe hierzu § 49 MarkenG. Dabei muss es nicht immer gleich um die ganze Marke gehen – auch eine Teillöschung, mithin also die Löschung einzelner unbenutzter Klassen, ist hier denkbar und zu befürchten.

Bei der Beurteilung der Löschungsfähigkeit wird dann ein Zeitraum von 5 vorausgegangenen Jahren zugrunde gelegt – in diesem Zeitraum also muss die Benutzung rechtserhaltend gewesen sein. Zum Thema rechtserhaltende Benutzung kommen wir noch.

Die Benutzungsschonfrist

Und nun zu einer Grenze des Benutzungszwangs: Die sog. Benutzungsschonfrist. Diese soll dem frisch gebackenen Markeninhaber die Möglichkeit und Zeit geben, seine Marke zu entwickeln. Deshalb wurde gesetzlich mit der Benutzungsschonfrist geregelt, dass der Markeninhaber in den ersten 5 Jahren diese eben nicht benutzen muss.

Der Beginn der Benutzungsschonfrist ist der Tag, an dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke eingelegt werden kann bzw. das Widerspruchsverfahren beendet ist. Diesbzgl. gibt es mittlerweile übrigens einen Gleichklang zwischen deutscher Marke und Unionsmarke.

Die rechtserhaltende Benutzung

Um Ansprüche aus einer eingetragenen Marke geltend zu machen, muss sie im Inland ernsthaft benutzt worden sein. Aber was heißt eigentlich ernsthafte Benutzung?

Hier gibt es mehrere Voraussetzungen:

- Markenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr
- Benutzung für geschützte Waren / Dienstleistungen
- Ernsthaftigkeit der Benutzung
- Benutzung in der eingetragenen Form
- Benutzung durch den Inhaber
- Benutzung am richtigen Ort

Markenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Die Benutzung der Marke muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden (EuGH, Urteil vom 11.03.2003, Az. C-40/01). Eine Nutzung im privaten Bereich reicht nicht aus. Sofern es um eine rechtserhaltende Nutzung gehen soll, gibt es Unterschiede zwischen Warenmarken und Dienstleistungsmarken.

Bei Warenmarken muss ein konkreter Produktbezug bestehen (vgl. etwa BGH, Beschluss vom 15.09.2005, Az. I ZB 10/03). Das geschieht leicht durch Anbringen der Marke auf dem Produkt oder der Verpackung. Es ist aber nicht zwingend erforderlich – und bei manchen Produkten alleine wegen der Größe auch gar nicht möglich. Eine bloße Verwendung der Marke etwa in der Online-Artikelbeschreibung kann eine rechtserhaltende Benutzung der Marke darstellen, sofern ein Bezug zu den Waren hergestellt wird und nicht nur von einer firmenmäßigen Verwendung auszugehen ist.

Bei Dienstleistungsmarken besteht ja im Gegensatz zu den Warenmarken naturgemäß keine körperliche Verbindung zwischen Marke und Produkt. Daher reicht hier für eine rechtserhaltende Benutzung die Anbringung der Marke etwa am Geschäftslokal oder die Benutzung der Marke auf Geschäftspapier o.ä., welche bei der Erbringung der Dienstleistung verwendet werden, aus. Zumindest sofern der Verkehr erkennt, dass mit der Verwendung der Marke nicht nur der Geschäftsbetrieb, sondern die Dienstleistung bezeichnet wird.

Benutzung für die geschützte Waren und/oder Dienstleistungen

Die Marke muss nicht irgendwie, sondern für die gewählten Waren und/oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt werden. Problem ist hierbei oft: Die Marke wurde für Oberbegriffe registriert aber dann nur für einzelne Waren/Dienstleistungen benutzt. Das kann zur Folge haben, dass eine derart eingeschränkte Nutzung der Marke nicht für die rechtserhaltende Benutzung des Oberbegriffes führt. Hier kommt es immer auf den Einzelfall an.

Kein Spaß: Ernsthaftigkeit der Benutzung

In § 26 Abs. 1 MarkenG wird eine Ernsthaftigkeit der Benutzung normiert. Das bedeutet, dass die Marke verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt entweder zu erschließen oder zu sichern. Die Marke darf also nicht nur symbolisch bzw. zum Schein benutzt werden (BGH, Urteil vom 31.05.2012, Az. I ZR 135/10 – ZAPPA).

Benutzung in der eingetragenen Form

Die Marke ist zudem in der eingetragenen Form zu benutzen. § 26 Abs. 3 MarkenG erlaubt allerdings abgewandelte Benutzungsformen, sofern sich hierbei der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert. Dem Markeninhaber soll ein leichtes Redesign seiner Marke also möglich sein. Ob das Weglassen, Hinzufügen von Zeichen oder deren Veränderung hier Auswirkungen haben, muss ebenfalls immer im Einzelfall entschieden werden. Man kann sich aber merken, dass die Nutzung einer abgewandelten Form problematisch sein kann.

Benutzung der Marke durch den Inhaber

Nicht Jedermann's Nutzung reicht hier aus. Die Markennutzung hat grundsätzlich durch den Markeninhaber zu erfolgen. Allerdings können auch Dritte die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers rechtserhaltend benutzen. Das kann etwa auf exklusive Lizenznehmer zutreffen. Was wenn hier Zweifel bestehen? Die rechtserhaltende Benutzung ist dann glaubhaft zu machen. Anders als der Vollbeweis muss dies nicht zur vollen Überzeugung des Gerichts führen. Hierbei können Unterlagen wie etwa Prospekte, Rechnungen, Preislisten etc. als Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt werden.

Weitere Informationen zu diesem Beweisthema finden sich [hier](#).

Ort der Benutzung

Die Markennutzung muss im Falle etwa einer deutschen Marke im Inland erfolgen. Eine regional begrenzte Benutzung reicht aus. Bei der Benutzung der Marke im Internet ist ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug erforderlich, um eine rechtserhaltende Benutzung zu bejahen. Eine ausschließliche Benutzung im Ausland stellt keine rechtserhaltende Benutzung dar. Bei Unionsmarken gilt: Schon bereits die Benutzung der Gemeinschaftsmarke im Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats ist ausreichend.

Ausnahme: Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Die fehlende Benutzung der Marke ist dann unbeachtlich, wenn gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Mögliche Umstände, die hierunter zu subsumieren sind, dürfen nicht vom Markeninhaber beeinflussbar oder bei gebotener unternehmerischer Sorgfalt zu verhindern gewesen sein. Zu den berechtigten Gründen der Nichtbenutzung gehören etwa staatliche Einfuhrverbote, behördliche Benutzungsverbote oder höhere Gewalt.

Fazit: Drum nutze, wer...

Wer dachte, dass es schon eine Herausforderung ist eine Marke anzumelden und eingetragen zu bekommen, der hat nicht beachtet, dass es noch viel anspruchsvoller sein kann eine Marke zu korrekt nutzen. Denn nur wenn eine Marke richtig genutzt wird, können aus ihr Rechte hergeleitet werden. Andernfalls droht der Verfall und dafür hat niemand die Mühen einer Markenmeldung auf sich genommen.

Weil wir grad bei Marken sind...

Vor der Benutzung einer Marke steht aber immer noch die Markenmeldung. Und wer **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen [Schutzpakete](#) berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar**:

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer [Schutzpakete](#) entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenanmelder zu tragen. Interesse? [Hier](#) geht es zu unseren Schutzpaketen.

- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse?

Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die info@it-recht-kanzlei.de.

Mehr dazu finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement