

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Wer nicht nutzt - verliert: Zu Benutzungszwang und -schonfrist im Markenrecht

Mit der Registrierung einer Marke zur Sicherung eines Namens ist es allein nicht getan. Die Marke muss auf kurz oder lang auch benutzt werden, um das Recht an dem Namen zu erhalten. Andernfalls droht der Verlust des Markenrechts. Wie das genau geht mit der Benutzung der eigenen Marke erfahren Sie hier....

Der Benutzungszwang

Hinsichtlich Marken gilt der so genannte Benutzungszwang. Gesetzlich geregelt ist er in § 26 MarkenG. Der Benutzungszwang bedeutet, dass Markeninhaber ihre Marke ernsthaft im Inland zur Kennzeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsleben benutzen müssen.

Ernsthafte Benutzung

Maßgeblich für die Beurteilung der Benutzung der Marke ist die Herkunftsfunktion. Nur wenn diese gewährleistet ist, kann überhaupt von einer markenmäßigen Benutzung gesprochen werden. Bei der Herkunftsfunktion handelt es sich um die klassische Hauptfunktion der Marke, die besagt, dass die Marke geeignet sein muss, Produkte eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, so dass sie von denen anderer Unternehmen unterscheiden werden können.

Die ernsthafte Benutzung setzt somit voraus, dass die Benutzungshandlung derartig vorgenommen wird, dass damit der Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen erfolgt ist. Eine ausschließliche firmenmäßige Benutzung als Unternehmenskennzeichnung ohne direkten Warenbezug reicht hingegen nicht aus.

Selbstverständlich ist eine Benutzung nur dann ernsthaft, wenn sie eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke darstellt. Bloße Scheinhandlungen erfüllen nicht die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung.

Bei der Benutzung stellt sich auch die Frage, wie die Beziehung zwischen Marke und Ware bzw. Dienstleistung hergestellt werden kann. Hier ist die Branchenüblichkeit maßgeblich. Während in einem Fall

die körperliche Anbringung der Marke auf der Ware notwendig ist, reicht möglicherweise beim Internethandel die Benutzung der Marke im Internet aus. Bei der Beurteilung ist immer auf die Sicht des jeweils angesprochenen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen.

Benutzung durch Dritte

Grundsätzlich ist dem Benutzungszwang nur dann genüge getan, wenn der Markeninhaber selbst die Marke benutzt. Allerdings ist in § 26 Abs. 2 MarkenG ausdrücklich bestimmt, dass auch die Benutzung durch Dritte ausreichend ist, und zwar wenn sie mit vorheriger Zustimmung des Markeninhabers erfolgte. Darunter zu verstehen ist die Lizenz, wobei auch eine formlose Vereinbarung ausreichen kann. Eine bloße Duldung der Nutzung reicht nicht aus.

Dauer der Benutzung

Der Benutzungszwang beginnt mit der Eintragung der Marke, wobei in den ersten fünf Jahren die sogenannte Benutzungsschonfrist gilt. Die Benutzungsschonfrist beginnt mit dem Tag, ab dem gegen die Eintragung einer Marke kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Dieser Zeitpunkt kann entweder der Tag nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder der Zeitpunkt, an dem die Entscheidung rechtskräftig wird, welche das Widerspruchsverfahren beendet hat bzw. die Rücknahme des (letzten) Widerspruchs.

Innerhalb dieser Zeit soll dem Markeninhaber ermöglicht werden, seine Marke langsam wirtschaftlich aufzubauen, auch wenn er dabei noch nicht die Erfordernisse erfüllt, die an eine ernsthafte Benutzung gestellt werden. Nach Ablauf der ersten fünf Jahre muss jedoch die ernsthafte Benutzung erfolgen.

Beendet ein Markeninhaber die Benutzung der Marke wieder, so darf die Unterbrechung längstens fünf Jahre dauern.

Ist eine Marke über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren nicht benutzt worden, so ist sie löschungsreif. Jedermann kann beim Markenamt dann die Löschung der Marke aus dem Markenregister beantragen.

Bedeutung des Benutzungszwangs für Verletzungstreitigkeiten

Nichtbenutzungseinrede im Verletzungsprozess gem. § 25 MarkenG:

Erhebt ein Markeninhaber gegen Dritte aus seiner Marke Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Vernichtung und Auskunft wegen Verletzung seiner Marke, so kann er diese gem. § 25 MarkenG nicht geltend machen, wenn er seine Marke in den letzten fünf Jahren für die Produkte, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht benutzt hat. Dies ist ebenfalls eine Konsequenz des Benutzungszwangs.

Ob die Marke tatsächlich benutzt wird, ist nicht von Amts wegen zu prüfen. Vielmehr muss sich der Angegriffene selbst darauf berufen. Daher sollte jeder Angegriffene in einer Markenverletzungstreitigkeit als allererstes die Nichtbenutzungseinrede erheben. Der Markeninhaber und Angreifer hat dann nämlich nachzuweisen, dass die Marke innerhalb dieses Zeitraums markenmäßig benutzt worden ist. Die Beweisführung kann sehr schwierig und aufwändig sein und mitunter auch nicht gelingen. Daher ist die Nichtbenutzungseinrede auf jeden Fall einen Versuch Wert und es kann Zeit dadurch im Hinblick auf die Vorbereitung des Prozesses gewonnen werden.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen der Benutzung einer Marke finden Sie [hier](#).

Fazit: Wer nicht nutzt - verliert

Wichtig ist also für Markenmelder und -inhaber nicht nur, dass die Marke überhaupt eingetragen wurde. Sondern auch, dass und wie diese rechtserhaltend zu nutzen ist. Denn wer nicht nutzt - verliert. Und zwar die Verteidigungs- und Angriffsrechte an der eigenen Marke, so dass diese letztlich wertlos ist.

Mit der IT-Recht Kanzlei haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite, der Sie auf Wunsch von der **Entwicklung einer Markenstrategie bis hin zur Anmeldung und Nutzung Ihrer Marke unterstützt.**

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz