von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Her mit dem Umsatzzahlen: Zum Nachweis der Benutzung von Marken

Das Bundespatentgericht hat entschieden, dass für die Darlegung der Benutzung einer Marke gem. § 43 MarkenG konkrete Angaben, etwa zu dem mit der Marke generierten Umsatz, gemacht werden müssen (Beschluss vom 13.01.2011; Az. 25 W (pat) 21/10).

Fall

Der Widersprechende ist seit mehreren Jahren Inhaber der international registrierten Marken „Prinz von Hohenzollern“. Am 29. Januar 2007 wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt für ähnliche Produkte der Name „Prinzessin von Hohenzollern“ angemeldet. Gegen diese Anmeldung legte der Inhaber der Marke „Prinz von Hohenzollern“ Widerspruch ein. Der Markeninhaber hat daraufhin erklärt, er benutzte die Marke nicht für die gleichen Waren, wie der Widersprechende. Zum Nachweis der Benutzung legte der Widersprechende Umsatzzahlen ein, aus denen die Benutzung resultieren sollte.

Der Widerspruch wurde vom DPMA abgelehnt. Begründet wurde es damit, dass aus den Unterlagen, die der Widersprechende zum Nachweis der Benutzung der Marke „Prinzessin von Hohenzollern“ eingereicht hat, nicht hinreichend konkret hervorgeht, dass eine Markenbenutzung für die gleichen Waren gegeben ist.

Entscheidung

Gem. § 43 I MarkenG muss der Inhaber der früher eingetragenen Marke in seinem Widerspruch glaubhaft machen, dass derjenige, gegen wen sich der Widerspruch richtet, innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung, die Marke benutzt hat.

Dafür reicht es grundsätzlich aus, wenn der Widersprechende, wie hier, Umsatzunterlagen vorlegt. Jedoch müssen die Umsatzzahlen einen konkreten Bezug zu den Waren haben. Die von dem Widersprechenden eingereichten Unterlagen waren nicht ausreichend, denn daraus ist nicht hinreichend konkret hervorgegangen, für welche Waren die Unterlagen gelten sollten. Die Umsatzzahlen bezogen sich nur allgemein auf die Waren, das ist aber unzureichend. Erforderlich ist, dass den jeweiligen Zahlen konkrete Waren zugeordnet werden.

Fazit

Eine Marke muss gem. § 26 MarkenG von dem Inhaber des Markenrechts ernsthaft benutzt werden. Behauptet der Inhaber der älteren Marke, dass ein anderer für die gleichen Waren, seine eigene Marke benutzt, so obliegt es dem Inhaber der älteren Marke glaubhaft zu machen, dass eine Markenbenutzung vorliegt, wenn dies bestritten wird. Dann gilt: Konkrete Angaben machen, aus denen sich die konkrete Benutzung der Marke ergibt.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360