

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Bitte etwas ernsthafter: Die bloße Nutzung einer Marke als Firmenname ist nicht ausreichend!

Eine neu eingetragene Marke kann gelöscht werden, wenn sie einer älteren Marke zu ähnlich ist und daher die Gefahr der Verwechslung besteht, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das gilt allerdings nicht, wenn der Inhaber der älteren Marke diese in den letzten Jahren nur als Firmenname und eben nicht zur Kennzeichnung für seine Produkte verwendet hat. Dies zeigt auch ein neuerer Beschluss des Bundespatentgerichtes (BPatG, Beschluss vom 1. 2. 2017, 29 W (pat) 8/15).

In diesem Fall wurde eine Wort-/Bildmarke mit dem Text „Moodmusic“ ([www.moodmusic.de](http://www.moodmusic.de)) Anfang 2013 vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für Online-Dienstleistungen im Bereich Elektronikwaren und Rundfunk eingetragen. Dagegen erhoben die Unternehmen der Mood Media Gruppe Einspruch. Sie sind Inhaber der Unionsmarke „MOOD MEDIA“. Die Unternehmensgruppe behauptete, dass zwischen den Marken „Moodmusic“ und „Mood Media“ eine Verwechslungsgefahr bestünde. Dagegen wandte der Inhaber von „Moodmusic“ ein, die 2008 eingetragene Marke „MOOD MEDIA“ werde nicht mehr ausreichend genutzt, um noch markenrechtlichen Schutz zu entfalten.

### Das Privileg des Alters

Das Bundespatentgericht (BPatG) hielt eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben. Die Verwechslungsgefahr ist ein sogenanntes relatives Schutzhindernis bei – wie im vorliegenden Fall – schon eingetragenen Marken. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG können eingetragene Marken wieder aus dem Register gelöscht werden, wenn sie mit älteren Marken identisch oder diesen zu ähnlich sind bzw. die dahinterstehenden Produkte verwechselt werden könnten. Grundsätzlich genießen ältere Marken also Priorität.

### Man muss wissen, wo's herkommt!

Dieses Privileg bleibt den Inhabern der „älteren“ Marke aber nur erhalten, wenn sie sie auch benutzen – sie müssen also eine „rechtserhaltende Benutzung“ glaubhaft machen, §§ 125b Abs. 4, 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG. Diese muss auch eine gewisse Ernsthaftigkeit aufweisen. Das ist der Fall, wenn der Inhaber der Marke das Zeichen entsprechend dessen Hauptfunktion verwendet. Die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, dem angesprochenen Verkehrskreis die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu gewährleisten. Der Nutzer soll also wissen, wo das Produkt herkommt und es von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden können. Um von einer ernsthaften, rechtserhaltenden Benutzung ausgehen zu können, muss der Anbieter seine Produkte gerade mit der Marke kennzeichnen.

Um diese rechtserhaltende Benutzung nachweisen zu können, kann der Markeninhaber beispielsweise auf seine Umsatzzahlen verweisen. Diese müssen aber den in Rede stehenden Waren und

Dienstleistungen auch konkret zugeordnet werden können.

## Firmenname vs. Marke

Es reicht nicht aus, wenn man die Altmarke immer nur als Firmenname verwendet wurde und mit den vertriebenen Produkten ansonsten nichts zu tun hat. Das entspricht nämlich gerade nicht der Hauptfunktion einer Marke.

“

*"Eine rechtserhaltende Benutzung liegt nicht vor, wenn der Verkehr das Zeichen im Hinblick auf ein gleichnamiges Unternehmen als rein firmenmäßigen Hinweis auffasst, weil die Verwendung des Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen erfolgt."*

”

Die Mood Media Gruppe hat ihre Umsatzzahlen von 2012 bis 2017 vorgelegt. Aus diesen ging aber keine hinreichende markenmäßige Benutzung der Worte „MOOD MEDIA“ hervor. Daher musste das BPatG davon ausgehen, dass in diesem Zeitraum die Marke nur als Firmenname genutzt wurde und eine rechtserhaltende Markennutzung gerade nicht vorlag.

Auch im Übrigen hält das Gericht die Marken „Moodmusic“ und „MOOD MEDIA“ für nicht ähnlich genug, als dass man von einer Verwechslungsgefahr ausgehen kann.

## Nur die Eintragung reicht nicht aus

Die bloße Eintragung einer Marke garantiert also keinen Schutz für immer. Wer den Schutz seiner eingetragenen Marke gegen eine ähnliche oder identische Neueintragung verteidigen möchte, der muss auch nachweisen können, dass er bestimmte Waren oder Dienstleistungen unter dieser Marke vertreibt. Wer die Marke dagegen ausschließlich als Firma für sein Unternehmen benutzt, der wird sich gegen eine neue Marke nicht durchsetzen können.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement