von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Wer nicht nutzt verliert: Darlegungs- und Beweislast bei Verfall einer Marke

Wer seine Marke nach Ablauf der Schonfrist nicht nutzt, der läuft Gefahr, dass die Marke wegen Verfalls gelöscht wird. Wen aber trifft die Darlegungs- und Beweislast in einem solchen Löschungsverfahren hinsichtlich der rechtserhaltenden Benutzung der Marke? Und wie genau wird man diesen Pflichten gerecht? Das OLG FFM hat sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und klargestellt, wie das jedenfalls nicht gelingt.

Was ist passiert?

Die Klägerin brachte gegen den Beklagten ein Verfahren ins Rollen, welches auf die Löschung von vier Wort-/Bildmarken wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) zielte. Der Beklagte betrieb neben einem Onlineshop auch ein stationäres Ladengeschäft, wo er verschiedenste mit seinen Marken gekennzeichneten Waren anbot. Darüber hinaus schloss er diverse Lizenzverträge mit Dritten zur Nutzung seiner Marken ab. Die Vorinstanz (LG Frankfurt a. M., Urt. v. 30.05.2018, Az. 2-6 O 408/17) hat der Löschung der angegriffenen Marken grünes Licht gegeben. In der Berufungsinstanz vor dem OLG Frankfurt a. M. wendete sich der Beklagte nur noch gegen die Löschung einer der vier Marken. Aus seiner Sicht sei die Marke hinreichend benutzt worden, weshalb kein Verfall vorliege.

OLG FFM zur Darlegungs- und Beweislast im Löschungsverfahren

Das OLG Frankfurt a. M. (OLG Frankfurt a. M. Urt. v. 04.04.2019 – 6 U 96/18) bestätigte die Annahme des Verfalls der Marke nach § 49 MarkenG und verurteilte den Beklagten zur Einwilligung zur Markenlöschung. Grundsätzlich kann die Eintragung einer Marke auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht werden, wenn sie nicht innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Problematisch war in diesem Fall nicht die Frage der ernsthaften Benutzung. Vielmehr stand die Frage, wer die Darlegungs- und Beweislast für eine solche Benutzung trägt und wie dieser Genüge getan werden kann, im Mittelpunkt.

Das Gericht führte dazu aus, dass den Markeninhaber die Beweislast für die rechtserhaltende Benutzung nach § 25 Abs. 2 MarkenG im Verletzungsprozess treffe. Im Löschungsverfahren liege die Darlegungs- und Beweislast demgemäß grundsätzlich bei demjenigen, welcher die Löschung erreichen möchte. Dies ergebe sich aus dem allgemeinen Grundsatz, wonach im Prozess die Partei, die einen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen hat.

Allerdings werde vom Beklagten im Löschungsverfahren verlangt, dass dieser bei Bestreiten einer fehlenden Benutzung seiner Marke nach § 26 MarkenG entsprechend selbst darlegt, auf welche

Tatsachen er die Annahme der ordnungsgemäßen Benutzung seiner Marke stützt. Dies führe im Ergebnis zu einer abgestuften Darlegungslast: Zuerst müsse der Kläger seine Zweifelsgründe darlegen, die für eine Nichtbenutzung sprechen. Danach müsse der Beklagte entsprechende Benutzungshandlungen, welche die Anforderungen einer ernsthaften Benutzung erfüllen, vortragen und durch geeignete Unterlagen belegen (sog. sekundäre Darlegungslast).

Im Verfahren hat die Klägerin entsprechend dargelegt, dass die angegriffene Marke nicht hinreichend im Sinne des § 26 MarkenG benutzt worden ist. Der Beklagte hingegen hat aus Sicht des Gerichts seiner sekundären Darlegungslast nicht Genüge getan. Grundsätzlich könne eine **rechtserhaltende Benutzung sowohl durch eigene Handlungen** als auch durch **Handlungen Dritter** erfolgen, die mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgt sind.

Der Beklagte konnte nicht hinreichend darlegen, dass eine **Benutzung der Marke im Zusammenhang mit seinem stationären Ladengeschäft** gegeben war. Er hat lediglich vorgetragen, dort sämtliche Waren vertrieben zu haben und einen niedrigen fünfstelligen Umsatz innerhalb drei Jahren erzielt zu haben. Von den Umsätzen erfasst waren auch Waren, welche keine Markenprodukte des Beklagten waren. Darüber hinaus erfolgte auch keine entsprechende Aufschlüsselung nach den für die Benutzung relevanten Markenprodukten. Eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke durch eigene Handlungen verneinte das OLG deshalb.

Das Gericht stellte weiter fest, dass der Beklagte auch rechtshaltende **Benutzungshandlungen durch Dritte** nicht hinreichend dargelegt hat. Der Beklagte gab an, Lizenzen für die Benutzung seiner Marke erteilt zu haben. Nach Auffassung des Gerichts stellt die Erteilung von Lizenzen an sich jedoch keine rechtserhaltende Benutzung einer Marke dar. Die bloße Lizenzerteilung lasse keinen Hinweis auf eine tatsächliche Benutzung der Marke zu, da ein Lizenznehmer von der Lizenz Gebrauch machen könne, aber nicht müsse. Erforderlich sei es daher vielmehr gewesen, zu Art und Umfang der Nutzung durch die Lizenznehmer vorzutragen. Dies habe der Beklagte nicht getan. Im Ergebnis sei deshalb eine ernsthafte Benutzung von Seiten des Beklagten nicht hinreichend dargelegt worden, so dass die Voraussetzungen für die Löschung der Marke gegeben seien.

Fazit

Die Anmeldung einer Marke stellt die eraste Hürde für den Inhaber dar. Wenn das einmal geschafft ist geht es weiter: Eine Marke muss für die Annahme der Ernsthaftigkeit ihrer Benutzung nach § 26 MarkenG in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise benutzt werden. Im markenrechtlichen Löschungsverfahren trifft den Beklagten eine sekundäre Darlegungslast. Er muss somit darlegen, dass seine Marke unter Einhaltung der Erfordernisse des § 26 MarkenG entsprechend benutzt wurde. Dabei muss er geeignete Unterlagen vorlegen, aus denen die Benutzung im Einzelnen hervorgeht. Nicht geeignet ist lediglich die Vorlage von mit Dritten geschlossenen Lizenzverträgen, da diese nichts über den Umfang der tatsächlichen Benutzung aussagen.

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Im Rahmen unseres unlimited-Paketes bieten wir die Anmeldung einer deutschen Marke unter den beworbenen Bedingungen **inkludiert**, also ohne Honorarberechnung, an. Es fallen dann für den Anmelder nur noch die regulären Amtsgebühren an.

TIPP (für alle anderen): 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 Ihrer Marke unterstützt.

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