

MARKENRECHT

I. Rechtserhaltende Benutzung eingetragener Marken durch abgewandelte Marken

Bekannte Markenprodukte sind oft viele Jahre gar Jahrzehnte im Markt. Es versteht sich deshalb von selbst, dass das Markenbild solcher Markenprodukte einem ständigen Wandel unterzogen ist, wenn es der Zeit folgen und sich modernisieren will. Betroffen sind sowohl Schriftbild als auch Form und Farbe. Diese Veränderungen machen es nicht nur notwendig, das jeweilige Markenbild schützen zu lassen, sondern mitunter auch, Markenbilder und Abwandlungen dieser Markenbilder quasi auf Vorrat anzumelden.

In der jüngsten Vergangenheit wurde hierzu die Frage sensibilisiert, ob und inwiefern mit der konkreten Markenbenutzung auch andere eingetragene oder nicht eingetragene Marken benutzt werden. Es geht darum, ob es Sinn macht, für markenführende Unternehmen durch kumulative Registrierungen von Markenelementen ein Portfolio aufzubauen, mit dem sie einen umfassenden Markenschutz erhalten. Kurzum: Es macht Sinn.

Wird eine Marke in einer die Eintragung abweichenden Form benutzt, kann die abweichende Form die bereits eingetragene Marke nur rechtserhaltend benutzen, wenn die abweichende Form den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert (§ 26 III 1 MarkenG). Die spannende Frage, die mit dieser Regelung einhergeht, ist nicht nur die, was eine ernsthafte Benutzung beinhaltet, sondern auch vor allem die, ob mit der Benutzung der abgewandelten Marke auch alle anderen eingetragenen Markendes Markeninhabers mitbenutzt werden, wenn und solange nur sichergestellt ist, dass die abgewandelte Marke den kennzeichnenden Charakter der anderen eingetragenen Marken nicht verändert.

Der EuGH hat hierzu zunächst ausgeführt, dass es Art 15 I und II GMV (§ 26 III 2 MarkenG) (jedenfalls) nicht erlaube, dass der Nachweis der Benutzung einer anderen eingetragenen Marke des Markeninhabers nicht mit der Begründung ausgeweitet werden dürfe, dass die -aktiv- benutzte Marke nur eine leichte Abwandlung der eingetragenen nicht benutzten -passiven- Marke darstelle (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 86 – BRAINBRIDGE).

Sofern diese Entscheidung lediglich die „Defensivmarken“ im Auge hat, für die keine Benutzungsabsicht besteht, kann sich diese Argumentation des EuGH durchaus erschließen. Sofern sich die Entscheidung aber nicht auf Defensivmarken beschränken will, befände sich der Markenanmelder in einem Dilemma. Meldet er die Marke, die er benutzt, zur Eintragung an, benutzt er nur diese Marke. Alle anderen eingetragenen Marken werden nicht benutzt. Meldet der Markeninhaber die abgewandelte Marke nicht an, kann es passieren, dass die Gerichte seiner Auffassung, dass die abgewandelte Marke die eingetragenen Marken rechterhaltend benutzt, nicht folgen, was die Löschung der eingetragenen Marken wegen Nichtbenutzung zur Folge hätte, zumindest aber ihren Prioritätsverlust.

Auf eine entsprechende Vorlagefrage des BGH hat der EuGH jetzt klar gestellt, dass Art 10 II lit. 1a MarkenRL (§ 26 III 2 MarkenG) es nicht ausschließt, dass mehrere eingetragenen Marken gleichzeitig durch nur eine Benutzungsform rechtserhaltend benutzt werden können, solange sie von der benutzten Form nur in Bestandteilen abweichen, die keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft haben (EuGH GRUR 2013, 1257 Rn. 21 – PROTI).

Der EuGH hat damit die Zulässigkeit von Defensivmarken bestätigt. Denn seiner Ansicht nach ist die mit der Anmeldung einer Marke verbundene subjektive Absicht jedenfalls für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung völlig unerheblich (EuGH GRUR 2013, 1257 Rn. 32 – PROTI).

II. Rechtserhaltende Benutzung von Serienmarken

Wenn die Benutzung einer abgewandelten Marke alle anderen eingetragenen Marken des Markeninhabers mitbenutzen kann, solange die (aktiv) benutzte Marke von anderen Marken des Markeninhabers nur in Bestandteilen abweicht, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, ließe sich behaupten, dass mit der Benutzung der abgewandelten Marke sogleich eine ganze „Markenfamilie“ oder „Markenserie“ mitbenutzt werden kann. Bei Vorhandensein einer Markenfamilie oder ganzen Markenserie kann die Verwechslungsgefahr auch darin bestehen, dass der Verbraucher sich hinsichtlich der Herkunft oder des Ursprungs der von der Marke erfassten Waren/DL irren kann und zu Unrecht annimmt, dass die Anmeldemarke zu dieser Familie oder Serie gehört. Eine solche Irreführung ist aber nur möglich, wenn eine hinreichende Zahl von Marken auch tatsächlich benutzt wird, um diese „Familie“ oder „Serie“ bilden zu können. Dazu ist erforderlich, dass diese Marken auch im Markt auch präsent sind. Wo sozusagen keine Begegnungen des Verbrauchers mit anderen Marken der Markenfamilie oder der Serie mangels tatsächlicher Benutzung im Markt möglich sind, kann auch nicht erwartet werden, dass der Verbraucher gemeinsame Elemente entdeckt oder gedanklich in Verbindung bringt (EuGH GRUR 2013, 722 Rn. 28 Colloseum/Levi Strauss [Stofffähnchen]). Solche Ausführungen sind selbstredend. Wo nichts ist, da kann man natürlich auch nichts verwechseln. Die Berufung auf den Einwand der Markenfamilie oder Markenserie verbietet sich deshalb per se, wenn der Nachweis der tatsächlichen Benutzung zumindest eines Teils der eingetragenen Marken der Markenfamilie oder Markenserie nicht geführt werden kann.

III. Rechtserhaltende Benutzung von zusammengesetzten Zeichen

Bei zusammengesetzten Zeichen stellt sich die Frage, ob die rechtserhaltende Benutzung nur eines Bestandteils der zusammengesetzten Marke ausreicht, zugleich die zusammengesetzte Marke zu benutzen. Hierzu führt der EuGH seine Rechtsprechung konsequent fort und kommt zu dem Ergebnis, dass die alleinige Nutzung von AB auch den eingetragenen Bestandteil A rechtserhaltend benutzt, selbst wenn AB als Marke eingetragen ist.

Möglich ist dies auch, wenn der Bestandteil der Marke A nur kraft erworbener Unterscheidungskraft eingetragen wurde, die der Markeninhaber durch die Benutzung der Marke AB erhalten hat. (EuGH GRUR 2013, 722 Rn. 32 – Colloseum/Levi Strauss [Stofffähnchen])

IV. Rechtserhaltende Benutzung von Wort-/Bildmarken

Bei Wort-/Bildmarken stellt sich die Frage, ob die Benutzung einer Wort-/Bildmarke sowohl die separat eingetragene Bildmarke als auch die separat eingetragene Wortmarke benutzt wird und ob es bei der benutzten Wort-/Bildmarke der darauf ankommt, dass die Wortmarke die Bildmarke überlagert. Auch in diesem Zusammenhang geht es letztlich um die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der jeweils separat eingetragenen Bestandteile einer Marke durch eine Wort-/Bildmarke, die ebenfalls eingetragen ist. Der EuGH hat hierzu in einer gerade veröffentlichten Entscheidung klargestellt, dass eine eingetragene reine Bildmarke – hier wortloses Logo - auch benutzt werden kann, wenn die eingetragene Bildmarke nur zusammen und mit einem dieses Logo überlagernden Wortzeichen (Wortbestandteil) benutzt wird (EuGH GRUR 2013, 922 ff. – Specsavers-Gruppe/ASDA Stores Ltd).

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf den zumindest interessanten Aspekt, dass die Marke, die in schwarz/weiß eingetragen ist, vom Inhaber jedoch vielfach in einer bestimmten Farbe benutzt wird. Hierzu meint der EuGH, die ständige Benutzung einer bestimmten Farbe könne die Wirkung, die diese Marke auf den Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren ausübt, beeinflussen. Eine Farbe oder Farbkombination sei durchaus geeignet, die Gefahr einer Verwechslung oder einer gedanklichen Verbindung mit einem Zeichen und einer Marke zu erhöhen. Besitzt ein Dritter eine identische oder ähnlich gekennzeichnete Marke, die zudem eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt, kann die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer solchen Marke unlauter ausgenutzt werden. Dies ist im Einzelfall umfassend zu untersuchen und zu beurteilen.

V Rechtserhaltende Benutzung für andere Waren, die aber unter den gleichen Oberbegriff fallen.

Marken sind für diejenigen Waren geschützt, für die die Marke eingetragen ist. Wird die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren nicht benutzt (§ 26 III MarkenG), kann die Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden (§ 49 I MarkenG). Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren/DL vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren/DL gelöscht (§ 49 III MarkenG). Soweit die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren/DL, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, es liegen berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vor (§ 26 I MarkenG).

Die Markeneintragung wird im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls auf die Waren/DL beschränkt, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist (§ 49 MarkenG). Allerdings rechtfertigt es ein sachgerechter Ausgleich zwischen der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise und dem berechtigten Interesse des Zeicheninhabers, nicht ungebührlich in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit eingeengt zu werden, die Markeneintragung darüber hinaus auch die Waren/DL im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. (BGH GRUR 2009, 60 Rn. 32 f. - LOTTO-CARD). Der Begriff der Warengleichartigkeit ist

dabei aus Rechtsgründen enger zu verstehen als der Begriff der Warenähnlichkeit im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG. Zum gleichen Warenbereich gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen (BGH GRUR 1990, 39 ff. - Taurus).

In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung liegt aber regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung der Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. Da die Oberbegriffe eines Warenverzeichnisses dem Zweck dienen, Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Zweckbestimmungen zu erfassen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die von verschiedenen Oberbegriffen eines Warenverzeichnisses erfassten Waren in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung nicht weitgehend übereinstimmen.

Lesebeispiel: Ist zum Beispiel die Marke für Kaffee, Rohkaffee, Kaffee-Ersatzmittel und Kaffee-Extrakte eingetragen und benutzt der Markeninhaber die Marke nur für Kaffee in ganzen Bohnen oder gemahlen und vakuumverpackt, benutzt der Markeninhaber die Marke nicht für Kaffee-Ersatzmittel oder Kaffee-Extrakte, die andere Eigenschaften haben und anderen Zwecken dienen. So handelt es sich auch nach Auffassung des BGH zum Beispiel bei den Begriffen "Pizza" und "tiefgekühlte Snacks" um unterschiedliche Oberbegriffe des betreffenden Warenverzeichnisses. In der Benutzung der Marke für die Ware "Pizza" ist deshalb keine Benutzung der Marke für die Ware "tiefgekühlte Snacks" (BGH GRUR 2013, 833 ff. - Culinaria/Villa Culinaria).

DENKRAUM können Sie auch auf www.philippfuerst.de abonnieren. Sie erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... fuerst@philippfuerst.de