

# Benutzte Marken leben länger

**Im Gegensatz zu allen anderen gewerblichen Schutzrechten muss eine Marke benutzt werden, um dauerhaft einen sicheren Schutz zu genießen. Bei einer Nichtbenutzung über einen längeren Zeitraum ist die Marke angreifbar bzw. kann selbst nicht mehr effektiv gegen Markenverletzungen eingesetzt werden. Hiermit wird ein Ausgleich dafür geschaffen, dass eine Marke beliebig oft verlängert werden kann und somit kein „Verfallsdatum“ besitzt. Der Benutzungszwang soll verhindern, dass das Markenregister nicht mit unbenutzten Marken verstopft wird.**

Von selbst verfällt eine Marke wegen Nichtbenutzung allerdings nicht. Vielmehr muss erst durch einen Dritten ein entsprechender Antrag auf Löschung gestellt werden. Zudem kann sich ein Beklagter in einem Markenverletzungsverfahren mit der Einrede verteidigen, dass die fragliche Marke nicht gesetzeskonform benutzt wurde. Von sich aus – also ohne einen Antrag – ermittelt weder das Deutsche Patent- und Markenamt noch ein angerufenes Gericht bzgl. der Nichtbenutzung einer Marke.

Die Grundregel besagt, dass eine Marke mindestens in den zurückliegenden fünf Jahren benutzt worden sein muss. Dies gilt selbstverständlich nicht, wenn die Marke erst vor weniger als fünf Jahren eingetragen wurde. Wenn der genannte Zeitraum von fünf Jahren ab Markeneintragung im Laufe eines Verfahrens (Widerspruch oder Verletzungsklage) erreicht wird, kann die Gegenpartei die Einrede der mangelnden Benutzung auch während dieses Verfahrens erheben.

Eine Benutzungsaufnahme muss demnach nicht unmittelbar mit der Anmeldung oder der nachfolgenden Eintragung erfolgen. Dies ermöglicht es, ohne zeitlichen Druck den Markenschutz insbesondere schon vor der Markteinführung eines Produktes in den interessierenden Ländern zu etablieren. Die Fünfjahresfrist beginnt erst mit der Eintragung der Marke zu laufen. Wenn die Marke ein Widerspruchsverfahren zu durchlaufen hatte, startet die Fünfjahresfrist sogar erst mit Beendigung dieses Verfahrens.

Zur Erinnerung: In einer Markenmeldung sind die Waren und/oder Dienstleistungen zu benennen, für welche Schutz beansprucht wird. Hierzu ist ein System von 45 Klassen vorgegeben, in das die beanspruchten Waren/Dienstleistungen eingruppiert werden. Häufig werden mit der Markenmeldung auch Waren/Dienstleistungen angemeldet, für die (noch) keine Benutzung vorgesehen ist, sondern die eine (erhoffte) zukünftige Geschäftsentwicklung berücksichtigen. Auch taktische Gründe für ein breites Verzeichnis von Waren/Dienstleistungen kommen in Frage, beispielsweise das Kreieren von Verhandlungsmasse oder eine anvisierte Teillizenzierung.

Demnach kommt es relativ oft vor, dass fünf Jahre nach Eintragung der Marke die Benutzung nicht für alle beanspruchten Waren/Dienstleistungen aufgenommen wurde. Die Marke ist dann aber nicht in Gänze lösungsfähig, sondern lediglich im Umfang der nicht benutzten Waren/Dienstleistungen.

Welchen Nachweis muss ein Markeninhaber erbringen, falls ein teilweiser oder vollständiger Lösungsantrag gestellt oder eine entsprechende Nichtbenutzungseinrede erhoben wurde? Grundsätzlich darf die Benutzung keine Scheinbenutzung sein, sondern muss ernsthaft erfolgen. Der notwendige Umfang und die erforderliche Dauer können hierbei von Marke zu Marke unterschiedlich sein und hängen vom Einzelfall ab. Es wird in aller Regel beurteilt, ob die Marke wirtschaftlich sinnvoll

verwendet wurde, wobei beispielsweise Umsätze und Werbemaßnahmen analysiert werden. Häufig wird im Zweifelsfalle eine „ernsthafte Benutzung“ eher bejaht als verneint. In jedem Fall ist es ratsam, entsprechende Unterlagen (Broschüren, Umsatzzahlen etc.) als Benutzungsnachweise aufzubewahren.

Ein Fallstrick lauert in der Art und Weise der Benutzung, auch wenn diese für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen erfolgt ist. Das Gesetz legt nämlich fest, dass eine Benutzung der Marke in einer gegenüber der Eintragung abgewandelten Form nur dann berücksichtigt wird, wenn der „kennzeichnende Charakter“ der Marke nicht verändert wurde. Hierüber entzündet sich oftmals Streit, da eine Marke häufig im Laufe der Jahre abgeändert wird, insbesondere wenn es sich um eine Wort-/Bildmarke oder ein Logo handelt, das von Zeit zu Zeit ein moderneres Erscheinungsbild erhält. In Zweifelsfällen ist es daher ratsam, einen Spezialisten zu fragen, ob eine Abwandlung der Marke deren kennzeichnenden Charakter beeinflusst.

Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der Markeninhaber die Marke selbst benutzt. Vielmehr ist es ausreichend, wenn eine Benutzung durch einen anderen Nutzer mit Zustimmung des Inhabers erfolgt. Auch ist das Erfordernis der Inlandsbenutzung erfüllt, wenn die Marke in Deutschland auf einer anschließend zu exportierenden Ware oder deren Verpackung angebracht wird (Exportmarke).

Zuletzt stellt sich die Frage, ob es ein Schlupfloch gibt, um dem „Benutzungszwang“ zu entgehen. Häufig schon ist in diesem Zusammenhang die Frage diskutiert worden, ob es möglich ist, im Falle einer langjährigen Nichtbenutzung die gleiche Marke noch einmal anzumelden, um die Fünfjahresfrist erneut in Gang zu setzen. Während das Deutsche Patent- und Markenamt hier in aller Regel keine Einwände erhebt, ist bei diesen sog. Wiederholungsmarken die Rechtslage vor Gericht nicht eindeutig. Vielmehr wird zumeist auf den jeweiligen Einzelfall abgestellt und z.B. untersucht, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegen könnte. Da die Grenzen hier nicht rigide festgelegt sind, sollte eine genauere Prüfung vorgenommen werden, ob eine Wiederholungsanmeldung in Frage kommen könnte.



**CANZLER & BERGMEIER**

EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS  
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS  
PATENTANWÄLTE



Dr. Dipl.-Phys.  
Thomas Schlieff  
Patentanwalt

Email: [info@cb-patent.com](mailto:info@cb-patent.com)  
Internet: [www.cb-patent.com](http://www.cb-patent.com)

Friedrich-Ebert-Str. 84  
85055 Ingolstadt

Tel.: 08 41 / 8 86 89-0  
Fax: 08 41 / 8 86 89-10