

Erfolgreiche Marken erfolgreich verteidigen

Wer seine eingeführten Marken nicht tatsächlich nutzt, muss mit bösen Überraschungen rechnen. So musste der OTTO-Versand nach höchstrichterlicher Entscheidung in die Löschung von 27 OTTO-Marken einwilligen. Dabei lassen sich eingetragene und eingeführte Marken relativ einfach schützen.

Eine böse Überraschung dürfte das Ende Juli vergangene Jahres ergangene Urteil des Bundesgerichtshofs für das deutschlandweit bekannte Versandhandelsunternehmen OTTO-Versand gewesen sein, in dem der Bundesgerichtshof den OTTO-Versand dazu verpflichtete, in die Löschung von nicht weniger als 27 OTTO-Marken einzuwilligen. In diesem Verfahren verlangte der Kläger vom OTTO-Versand, in die Löschung bestimmter OTTO-Marken einzuwilligen, weil diese nicht rechtserhaltend benutzt worden seien. Der Bundesgerichtshof gab dem Antrag des Klägers statt und ebnete damit den Weg für die Löschung der OTTO-Marken. Zur Begründung führte der Bundesgerichtshof aus, die Marken seien nicht korrekt benutzt worden.

Diese Begründung mag auf den ersten Blick verwundern, da doch der OTTO-Versand mit seinem „OTTO-Katalog“ oder dem Slogan „Otto ... find' ich gut“ in Deutschland wohl jedem bekannt sein dürfte. Wie kann es also sein,

dass sich die rechtserhaltende Benutzung der OTTO-Marken für Bekleidung nicht nachweisen ließ, wenn die OTTO-Marken gewissermaßen in jedermanns Munde sind?

Die rechtserhaltende Benutzung

Tatsächlich müssen Marken auf bestimmte Art und Weise benutzt werden. Die richtige, d.h. rechtserhaltende Benutzung setzt unter anderem voraus, dass die Marke genau in der Form benutzt wird, in der sie eingetragen wurde. Außerdem muss die Marke für die Produkte oder Dienstleistungen benutzt werden, für die sie mit der Eintragung Schutz beansprucht. Schließlich muss die Benutzung der Marke nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs „in unmittelbarem Bezug auf die geschützten Waren“ erfolgen. Vereinfacht gesagt muss der Verbraucher in der Lage sein, auf den ersten Blick zu erkennen, dass die Marke für ein bestimmtes Produkt verwendet werden soll und dass das Produkt somit durch die Marke von Produkten anderer Hersteller unterschieden werden soll.

Lässt sich die rechtserhaltende Benutzung nicht nachweisen, können die Rechte aus der Marke nicht geltend gemacht werden. Ein Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren gegen eine jüngere Marke





Susanna Heurung

hat Rechtswissenschaften in Erlangen studiert. Bei Kador & Partner ist Frau Heurung derzeit vor allem mit deutschen, europäischen und internationalen Markenrechtsangelegenheiten betraut, sowie mit domainrechtlichen Fragen der Produkt- und Markenpiraterie.

bleibt dann erfolglos. Schlimmstenfalls, wie beispielsweise hier im Fall des OTTO-Versands, kann die Marke sogar verloren gehen, wenn Dritte die Löschung der Marke beantragen. Besonders tückisch ist daran, dass ein berechtigtes Interesse des Dritten dafür nicht erforderlich ist. Solange nicht ausnahmsweise ein rechtsmissbräuchliches Handeln vorliegt, kann jeder einen solchen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung stellen. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Klägers im Fall OTTO-Versand wollte der Bundesgerichtshof weder darin sehen, dass dieser gegen rund 100 weitere Marken Löschantrag gestellt hatte, noch darin, dass Anlass für die Klage möglicherweise wiederum eine Klage des OTTO-Versands gegen eine vermeintlich ähnliche Marke gewesen war. Dafür, dass es dem Kläger allein darum ging, dem OTTO-Versand einen möglichst großen Schaden zuzufügen, gab es nach der Meinung der Richter keine Anhaltspunkte.

Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung

Der OTTO-Versand war daher im Verfahren gezwungen, einen Nachweis für die rechtserhaltende Benutzung seiner Marken zu erbringen, und verwies dafür insbesondere auf den OTTO-Katalog, in dem die geschützten Waren, nämlich Bekleidungsstücke angeboten werden. Die Richter aber entschieden, der Verbraucher werde in der Verwendung des Wortes OTTO auf dem OTTO-Katalog nur einen Hinweis auf das Unternehmen OTTO, nicht aber die Marke OTTO sehen. Grund dafür war die Tatsache, dass das Wort OTTO zwar auf dem Deckblatt des Katalogs groß und auffällig abgebildet war. In dem Katalog selbst aber wurden auch Bekleidungsstücke anderer zum Teil bekannter, zum Teil unbekannter Hersteller unter deren Marken angeboten. Daher fehlte es aus Sicht des Bundesgerichtshofs an dem oben angesprochenen unmittelbaren Bezug der Marke zu den geschützten Waren. Der Kunde könne nicht erkennen, dass es sich um „OTTO-Ware“ handeln sollte. Vielmehr lag nach Meinung des Bundesgerichtshofs für den Verbraucher allein der Schluss nahe, dass es sich um Bekleidung von anderen Herstellern handelte, die lediglich von dem Unternehmen OTTO-Ver-

sand vertrieben wurde. Nachgewiesen war damit zwar der Gebrauch des Firmennamens OTTO, nicht aber die Benutzung der Marke OTTO. Denn ein Wort kann sowohl als Marke als auch als Firma verwendet werden. Marke und Firma werden beide unter dem Oberbegriff „Zeichen“ zusammengefasst. Dass die Unterscheidung von firmen- und markenmäßigem Gebrauch eines Zeichens nicht immer leicht zu treffen ist, ließ der Bundesgerichtshof nicht als Entschuldigung gelten. Dies stünde im Widerspruch zu dem eindeutigen Wortlaut des Markengesetzes.

Da half es auch nicht weiter, dass der OTTO-Versand neben dem Katalog auch Versandtaschen vorgelegt hatte, auf denen ebenfalls OTTO aufgedruckt war. Auch hier fehlte es nach Ansicht des Bundesgerichtshofs an dem unmittelbaren Bezug zu den geschützten Waren. Der Verbraucher müsse, so führten die Richter sinngemäß aus, nicht davon ausgehen, dass ein außen auf der Tasche angebrachtes Zeichen auch die in der Tasche transportierten Waren als solche eines bestimmten Unternehmens bezeichnen solle.

Dritten bleibt die Verwendung der Marke versagt

Da die richtige Benutzung der Marken nicht nachgewiesen werden konnte, musste der OTTO-Versand in die Löschung der Marken einwilligen. Ein Trost bleibt für den OTTO-Versand allerdings auch nach diesem Urteil. Denn er kann auch nach der Löschung der Marken Dritten die Verwendung des Zeichens OTTO verbieten. Dafür kann er sich zwar nicht mehr auf die gelöschten Marken stützen. Die Benutzung des Zeichens OTTO kann der OTTO-Versand Dritten aber aufgrund seines bekannten Firmennamens verbieten. Außerdem ist beispielsweise der Slogan „Otto ... find' ich gut“ wettbewerbsrechtlich geschützt.

Dies hilft freilich Unternehmen nicht, deren Firma nicht mit der Marke identisch ist. Grundsätzlich kann eine wegen Nichtbenutzung gelöschte Marke natürlich nochmals angemeldet werden. Von Nachteil ist dabei aber, dass der Zeitrang der gelöschten Marke nicht nachträglich auf eine neu angemeldete, also jüngere Marke desselben Inhabers übertragen werden kann. Aus der jüngeren Marke kann deshalb nur gegen Zeichen vorgegangen werden, die ihrerseits noch jünger sind. Außerdem kann eine Marke nach ihrer Löschung beispielsweise nicht mehr Gegenstand eines Lizenzvertrags sein. Zur erfolgreichen Verteidigung einer erfolgreichen Marke gehört daher nicht zuletzt auch deren richtige Benutzung. Der Fall OTTO zeigt, dass dies schwieriger sein kann, als man vielleicht denken mag.

**Grundsätzlich
kann die
gelöschte
Marke wieder
angemeldet
werden**



Erfolgreiche Marken erfolgreich verteidigen

Wer meint, für den Schutz einer Marke sei es mit der Eintragung und der Verlängerung der Marke nach zehn Jahren getan, der irrt. Tatsächlich können Rechte aus einer Marke nur dann geltend gemacht werden, wenn nach Ablauf einer fünfjährigen Benutzungsschonfrist, die in der Regel mit der Eintragung der Marke beginnt, die Benutzung der Marke nachgewiesen werden kann.

Dies gilt im Grundsatz für deutsche, europäische und international registrierte Marken gleichermaßen. Dabei ist nach deutschem Recht der Nachweis der Benutzung zwar nicht schon für die Eintragung oder Verlängerung einer Marke nötig, wie beispielsweise in den USA. Die Benutzung ist aber für die Geltendmachung der Rechte aus einer Marke erforderlich. Denn in einem Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren gegen eine jüngere Marke kann deren Inhaber den Nachweis der Benutzung der älteren Marke verlangen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, scheitert das Verfahren in der Regel daran. Schlimmstenfalls kann die Marke bei einem Angriff durch Dritte sogar verloren gehen.

Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke ist deshalb essentiell. Zudem muss die Benutzung auch nachgewiesen werden können. Dies bereitet allerdings in der Praxis immer wieder erhebliche Probleme. Die Schwierigkeiten ergeben sich zum Teil daraus, dass die Voraussetzungen der richtigen Benutzung nur rudimentär im Gesetz geregelt sind und im Übrigen von umfangreicher, für den Laien nicht zu überschauender Rechtsprechung bestimmt sind.

Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form

In der Praxis bereitet besonders häufig der Umstand Probleme, dass die Marke in der eingetragenen Form benutzt werden muss. Tatsächlich werden Marken nämlich oft leicht abgewandelt benutzt, weil die Wiedergabe einzelner Bestandteile verändert wird, weil Wort- oder Bildelemente weggelassen oder hinzu gefügt werden oder weil die Wiedergabe der Marke in einer anderen Schriftart oder in einer anderen Farbe erfolgt. Dann stellt sich jeweils die Frage, ob dies noch der eingetragenen Form entspricht. Nach dem Bundesgerichtshof kommt es dafür darauf an, „ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den zugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst“. Diese bie-

tet dem Laien sicher nur wenig Hilfestellung. Tatsächlich können schon vermeintlich kleine Abwandlungen den Schutz der Marke gefährden. So entschied der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom August 2003, dass die Benutzung des Zeichens Kelly's nicht zum Erhalt der Marke Kelly genüge. Der Verbraucher erkenne die Unterschiede beider Zeichen und habe keinen Anlass, das abgewandelte Zeichen als dieselbe Marke anzusehen.

Werden Bestandteile einer Marke anders als in der Eintragung wiedergegeben, ist dies insbesondere dann problematisch, wenn die einzelnen Bestandteile durch die veränderte räumliche Positionierung oder die veränderte größenmäßige Hervorhebung eine andere Bedeutung bekommen. So wurde beispielsweise eine Marke eingetragen, die aus dem Wortbestandteil „pro-fit“ in einem schwarzen Kreis und dem unmittelbar darunter angebrachten, etwas kleineren Wortbestandteil „Kraftfutter-Meyer“ bestand. Benutzt wurde die Marke aber in der Form, dass der Bestandteil „Kraftfutter-Meyer“ über statt unter dem „pro-fit“ Kreis, außerdem mit Angabe der Firmenadresse und etwas größer wieder gegeben wurde. Der Verbraucher sah nach Ansicht des Bundespatentgerichts in „Kraftfutter-Meyer“ deshalb nicht mehr den Bestandteil einer Marke, sondern die Firma des Herstellers. Eine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form war daher nicht gegeben.

Produktlinien unter derselben Dachmarke

Dass bei der Benutzung der Marke zusätzliche Wortbestandteile verwendet werden, hängt oft auch mit der Strategie eines Unternehmen zusammen, verschiedene Produktlinien unter derselben Dachmarke anzubieten. Dabei werden die Produktlinien mit derselben Marke und einem weiteren Bestandteil bezeichnet. Dies ist unproblematisch, solange aus Sicht des Verbrauchers kein neues Zeichen entsteht. So erkennt der Verbraucher, dass die Zusätze „Homme“ und „Femme“ bei einem Parfum lediglich andeuten, dass es sich um ein Herren- bzw. Damenparfum handelt. Problematisch sind aber Zusätze, die aus Sicht des Verbrauchers zu einem neuen, eigenständigen Zeichen führen. Daher wollte das Bundespatentgericht die rechtserhaltende Benutzung der Marke Ysat weder in der Benutzung der Zeichen Aconitysat, Belladonysat, Diditalysat, Olivysat etc. noch in der Benutzung des Zeichens YSATE® sehen. Der Verbraucher werde die Unterschiede dieser Zeichen bemerken und daher nicht davon ausgehen, dass es sich um dieselbe Marke handle. Der Verbraucher werde sogar Schwierigkeiten haben, in den gerade genannten Zeichen die Benutzung der Marke Ysat überhaupt zuerkennen. Sind auch die abgewandelten Zeichen

nicht eingetragen, besteht in so einem Fall letztlich gar kein Markenschutz, weil die eingetragene Marke nicht benutzt wurde und die benutzten Marken nicht eingetragen wurden.

In der Praxis häufig ist auch der Fall, dass Bildbestandteile einer Marke weggelassen werden. Dies geschieht beispielsweise deshalb, weil sich der Bildbestandteil bei der schriftlichen Wiedergabe in Texten nur schwer darstellen lässt. Das ist dann nicht problematisch, wenn es sich bei dem Bildbestandteil nur um eine bloße Verzierung oder die werbeübliche Verstärkung eines Wortes handelt. Dies wurde beispielsweise in einem Fall angenommen, in dem eine weiß-blaue Rautierung als Umrandung in einer Marke gegen eine Einfassung aus goldfarbenen Ähren auf grünem Untergrund ausgetauscht worden war. Dagegen soll das Weglassen eines auffälligen Bildbestandteils, das den Gesamteindruck der Marke mitgeprägt, also wesentlich mitbestimmt hat, keine rechtserhaltende Benutzung sein. In dem Fall Achterdiek entschied der Bundesgerichtshof, dass eine rechtserhaltende Benutzung nicht vorlag, weil die Marke ohne die stilisierte Wiedergabe von Sonne und Wellen verwendet worden war. Wo hier die Grenze zu ziehen ist, dürfte für den Laien kaum vorhersehbar sein.

Vergleichsweise großzügig ist die Rechtsprechung dagegen bei der Hinzufügung von Bildbestandteilen, insbesondere wenn diese lediglich den Bedeutungsgehalt einer Wortmarke aufgreifen und bildlich wiedergeben. Beispielsweise wurde die Wiedergabe eines stilisierten Kornspeichers über der Marke „Kornkammer“ nicht als problematisch angesehen.

Marken dem modernen Image anpassen

Kritisch ist dagegen der verständliche Wunsch vieler Unternehmen zu beurteilen, eine vor Jahren eingetragene, erfolgreiche Marke an das moderne Image des Unternehmens anzupassen. Wird beispielsweise die grafische Gestaltung der Marke oder deren farbliche Wiedergabe verändert, um die Marke etwas „aufzupeppen“, mag diese zwar moderner und für den Verbraucher ansprechender aussehen und somit dem modernen Image des Unternehmens entgegen kommen. Sie wird dann aber unter Umständen nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt. Der Schutz der Marke ist dann gefährdet.

Oft wird auch übersehen, dass eine Marke für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt werden muss. Ist beispielsweise eine Marke für den Oberbegriff Bekleidung eingetragen, muss sie für alle Arten von Bekleidung benutzt werden. Wird die Marke tatsächlich nur für Lederjacken benutzt, entfällt der Schutz der Marke nach fünf Jahren für alle Bekleidungsartikel außer für Lederjacken.

Benutzungsnachweis oft schwer zu erbringen

Gerade für Inhaber erfolgreicher Marken ist in der Praxis außerdem immer wieder kaum nachzuvollziehen, dass die zum Nachweis der Benutzung ihrer Marke eingereichten Unterlagen als nicht aussagekräftig abgelehnt werden. Für den Nachweis eignen sich unter anderem Rechnungen, Werbematerial und Fotos. Diese Unterlagen müssen aber bestimmte Anforderungen erfüllen, die im Alltag oft kaum beachtet werden. Die Benutzung der Marke muss einem konkreten Produkt sowie einem bestimmten Zeitraum zugeordnet werden können. Dies ist beispielsweise dann einfach, wenn die Marke unmittelbar auf der Ware angebracht wird. Dagegen beweist allein eine Rechnung für „Fahrräder“ streng genommen nur den Verkauf dieser Räder, nicht aber die Benutzung einer bestimmten Marke für Fahrräder. Fehlt auf den Unterlagen die Angabe des jeweiligen Datums, sind die Unter-

Otto... find' ich gut.

lagen schließlich oftmals wertlos, weil sie dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum nicht zugeordnet werden können.

Einen entscheidenden Vorteil bietet in diesem Zusammenhang übrigens die europäische Gemeinschaftsmarke, die in der ganzen EU Schutz verleiht. Diese entbindet zwar nicht von der Notwendigkeit, die Marke in der eingetragenen Form für die geschützten Waren und Dienstleistungen im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum zu benutzen. Dafür genügt hier bereits der Nachweis der ordnungsgemäßen Benutzung der Marke in nur einem Mitgliedsstaat der EU, um den Schutz der Marke für das Gebiet der ganzen EU aufrecht zu erhalten.

Susanna Heurung ■

Mehr Infos

Die 1975 von Herrn Dr. Utz Kador gegründete Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Kador & Partner ist spezialisiert auf das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Durch fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung helfen wir, das geistige Eigentum von Unternehmen und Privatpersonen zu schützen. Dazu gehören die Anmeldung und Verteidigung von nationalen, europäischen und internationalen Marken, Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern ebenso wie die Durchführung von Recherchen und die Erstellung von Gutachten. Die Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen ermöglicht uns eng mit den zuständigen Behörden, beispielsweise dem für europäische Marken zuständigen Harmonisierungsamt zusammenzuarbeiten. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Informations- und Diskussionsrunden über aktuelle Fragen zu Marken in unserer Kanzlei. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an mail@IntellectualProperty.de oder www.kadorpartner.de.