

## **EuGH stärkt Rechte an Marken**

Marken müssen nach Ablauf einer bestimmten „Schonfrist“ von fünf Jahren ab Eintragung auch benutzt werden. Das gilt für deutsche Marken gleichermaßen wie für eine Gemeinschaftsmarke. Die Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung sind oftmals umstritten und Gegenstand von Streitigkeiten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nun für Inhaber von Marken zwei erfreuliche und wegweisende Urteile zur rechtserhaltenden Benutzung erlassen.

### **Die PROTI-Entscheidung des EuGH:**

In einem Fall ging es um den Relaunch von Marken. Marken werden im Laufe der Zeit aus Marketinggründen im Design modernisiert und oft auch die neue Version als Marke eingetragen. Nach § 26 Abs. 3 MarkenG ist das für die Benutzung der älteren Marke unschädlich, wenn der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert wird. Diese deutsche Regelung wurde durch ein Urteil des EuGH aus dem Jahre 2007 (Urt. v. 13.09.2007 – Az. C-234/06 – Bainbridge) in Frage gestellt und es bestand die Gefahr, den Markenschutz für die ältere Marke zu verlieren, wenn sie nicht weiterhin – neben der neuen Marke – benutzt wird. Bei einem Relaunch wird aber in der Regel nur noch die neue Markenversion genutzt, so dass der Schutz für die ältere Marke in Gefahr war. Diese Rechtsprechung hat der EuGH nun korrigiert und damit die Unsicherheit im Umgang mit § 26 Abs. 3, Satz 2 MarkenG beseitigt (Urteil v. 25.10.2012, Az. C-553/11 - PROTI). Dem Markeninhaber ist es jetzt gestattet, nur noch die neue Markenversion zu benutzen. Dadurch wird auch der Schutz für die ältere Marke aufrechterhalten, wenn beide Marken vom Verkehr – trotz der Veränderungen – noch als ein und dasselbe Zeichen wahrgenommen werden.

### **Praxishinweis:**

Markeninhaber können durch das neue Urteil des EuGH aufatmen und laufen nicht mehr Gefahr, durch die Eintragung von modernisierten Marken den Schutz von wertvollen älteren Marken zu verlieren.

### **Zur Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der EU:**

Kurz vor Weihnachten gab es noch ein zweites Geschenk des EuGH für die Inhaber von Gemeinschaftsmarken (Urteil v. 19.12.2012 – Az. C-149/11 – ONEL/OMEL). In diesem Fall ging es um die Frage des territorialen Umfangs der rechtserhaltenden Benutzung einer Gemeinschaftsmarke. Nach Art. 15 Abs. 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) muss die Marke ernsthaft „in der Gemeinschaft“ benutzt werden. In dem Streitfall konnte der Markeninhaber eine Benutzung nur für die Niederlande nachweisen. Reicht die Nutzung in einem Mitgliedstaat aus oder ist eine Benutzung in einem weiteren Mitgliedstaat erforderlich?

Das Ausgangsgericht für die Niederlande hatte Zweifel und legte diese Frage dem EuGH vor. Für Deutschland hatte diese Frage zuvor schon das Bundespatentgericht bejaht (BPatG, Beschluss v. 14.04.2011 – 30 W (pat) 1/10 – TOLTEC/TOMTEC). Der EuGH hat diese Frage jetzt eindeutig beantwortet und hervorgehoben, dass Ländergrenzen grundsätzlich keine Rolle spielen. Für eine ernsthafte Benutzung komme es auf die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art und Weise der Benutzung, die Größe des Gebiets und der mengenmäßigen Benutzung an. Sämtliche Merkmale der Benutzung seien zu berücksichtigen. Dabei könne es auch ausreichen, wenn die Marke nur in einem Mitgliedstaat benutzt wird. Abzustellen sei auf Märkte, nicht auf Ländergrenzen.

#### **Praxishinweis:**

Diese Klarstellung des EuGH ist zu begrüßen und stärkt die Rechte an der Gemeinschaftsmarke. Ländergrenzen allein spielen für die rechtserhaltende Benutzung keine entscheidende Rolle mehr. Eine Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission vom 20.12.1993, wonach die Benutzung in nur einem Mitgliedstaat ausreicht, ist damit überholt. Stets ist auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen, so dass Inhaber von Gemeinschaftsmarken nun nicht mehr zwangsläufig Gefahr laufen, ihre Markenrechte zu verlieren, wenn die Nutzung nur in einem Mitgliedstaat erfolgt.

#### **Kontakt:**

REMMERTZ SON Rechtsanwälte  
Rechtsanwalt Dr. Frank R. Remmert  
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz  
Blumenstr. 17, 80331 München  
[remmert@rs-iplaw.de](mailto:remmert@rs-iplaw.de)

[www.iplegal.de](http://www.iplegal.de)