

Make Your Publications Visible.

A Service of



Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre

Grimm, Ulrich J.

Research Report

Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in einem internationalen Konzern: Vergleich der Rechtsvorschriften und Rechtsprechung in Deutschland, der Europäischen Union, den USA sowie im Rahmen der internationalen Registrierung einer Marke (Probleme, Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten)

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement, No. 36

Provided in Cooperation with:

European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV), Hostert (Luxembourg)

Suggested Citation: Grimm, Ulrich J. (2020): Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in einem internationalen Konzern: Vergleich der Rechtsvorschriften und Rechtsprechung in Deutschland, der Europäischen Union, den USA sowie im Rahmen der internationalen Registrierung einer Marke (Probleme, Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten), EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement, No. 36, European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV), Hostert

This Version is available at: https://hdl.handle.net/10419/218915

${\bf Standard\text{-}Nutzungsbedingungen:}$

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.





EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement

Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in einem internationalen Konzern

Vergleich der Rechtsvorschriften und Rechtsprechung in Deutschland, der Europäischen Union, den USA sowie im Rahmen der internationalen Registrierung einer Marke (Probleme, Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten)

Ulrich J. Grimm

IMPRESSUM

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement Herausgeber: André Reuter, Thomas Gergen

© EIKV Luxembourg, 2016 - 2020

European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV) c/o M. André REUTER – 8, rue de la Source L-6998 Hostert - GD de Luxembourg info@eikv.org www.eikv.org

Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in einem internationalen Konzern

-

Vergleich der Rechtsvorschriften und Rechtsprechung in Deutschland, der Europäischen Union, den USA sowie im Rahmen der internationalen Registrierung einer Marke (Probleme, Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten)

Von

Ulrich J. Grimm (Dipl.-Wirtsch.-Ing., LL.M.)

Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist eine überarbeitete Version meiner Masterarbeit an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes in Kooperation mit dem Distance & Independent Studies Center (DISC) der Technischen Universität Kaiserslautern vom Februar 2020. Das Thema "Geistiges Eigentum" im nationalen und internationalen Kontext steht seit einigen Jahren im Zentrum meiner beruflichen Aktivitäten. Das Studium zum Master of Laws und die vorliegende Arbeit gaben mir Gelegenheit, dies weiter zu vertiefen. Mein Dank gilt neben meiner Familie für ihre Unterstützung und Geduld insbesondere Prof. Dr. Dr. Gergen für die Betreuung meiner Masterarbeit und die Ermutigung zu dieser Publikation.

Inhaltsverzeichnis

	A.	Stu	die	1
۱.	Pro	bler	matik und Zielsetzung der Arbeit	1
	a)		Benutzungszwang und Benutzungsnachweis	1
	b)		Zielsetzung der Arbeit und Gang der Untersuchung	2
II			twicklung und Sicherung der Marke "Lufthansa" und weiterer Marken n	
	a)		Entstehung und Sicherung der Marke "Lufthansa"	3
	b)		Anmeldung und Benutzung von Marken und Derivaten im Konzern	7
II		EU	Rechtliche Einordnung der rechtserhaltenden Benutzung von Marken ir , den USA und im Rahmen internationaler Registrierung	•
	a)		Marke in Deutschland (MarkenG)	. 10
	b)		Unionsmarke der EU (UMV)	. 20
	c)		US-Marke der USA (U.S. Trademark Law)	. 30
	d)		Internationale Registrierung IR-Marke (MMA/PMMA)	. 39
	e)		Rechtsvergleich	. 42
I۱	/ .		Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken im Konzern	. 50
	a)		Vorbereitung und Organisation	. 51
	b)		Anmeldung	. 53
	c)		Benutzung, relevante Verfahren und Nachweise	. 56
V			Zusammenfassung und Ausblick	. 60
	R	l ite	raturverzeichnis	61

A. Studie

I. Problematik und Zielsetzung der Arbeit

Kürzlich wurde der Lufthansa Kranich 100 Jahre alt. Seit Entwurf hat sich der Kranich zu einem international anerkannten Markensymbol und Unternehmenskennzeichen der Deutschen Lufthansa AG entwickelt. Der Kranich und die Marke "Lufthansa" dienen der Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen der Lufthansa von denen anderer Unternehmen. Sie helfen Verwechslungsgefahren auszuschließen, werben für Qualität,² vermitteln emotionale Werte und verleihen Prestige³. Unternehmen wie die Lufthansa und andere global agierende Konzerne haben daher ein großes Interesse daran, ihre Waren und Dienstleistungen dem Markenschutz zu unterwerfen. Die Erteilung exklusiver Markenrechte stellt jedoch einen Vertrauensvorschuss der Behörden dar, der auch die spätere tatsächliche Benutzung der Marke beinhaltet. Die Benutzung ist zur Sicherung von Marken in unterschiedlichen Ländern unter Beachtung der jeweiligen Gesetze und Anforderungen erforderlich und ggf. nachzuweisen, um die Markenrechte auch langfristig ausschöpfen zu können. Neben dem Lufthansa Kranich ist die rechtserhaltende Benutzung und deren Nachweis auch für alle weiteren Marken der Deutsche Lufthansa AG relevant. Es gilt in international agierenden Konzernen ein Szenario, wie es beispielsweise IKEA in Indonesien erlebte, zu vermeiden. Dort wurden die Rechte an dem Zeichen "IKEA" einem lokalen Unternehmen zugesprochen, da die ältere bestehende Anmeldung des schwedischen Möbelhauses nicht binnen drei Jahren benutzt wurde.4

a) Benutzungszwang und Benutzungsnachweis

So langsam gehen den Markenregistern die Buchstaben aus. Das Alphabet ist ausgeschöpft.⁵ Pro Jahr gehen beim Deutschen Patent- und Markenamt etwa 70.000 Markenanmeldungen ein.⁶ In der EU sind über 11 Mio. Marken eingetragen⁷, darunter

¹ Gergen, Studienbrief Geistiges Eigentum, S. 147.

² Cohausz/ Wupper, Rn. 1183.

³ Lenk, S. 28.

⁴ Franz, a.a.O.

⁵ Franz, a.a.O.

⁶ Hacker, Rn. 264.

⁷ EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/search-availability, abgerufen am 20.11.2019.

mehr als 1,5 Mio. Unionsmarken⁸. Ende 2019 waren über 2,5 Mio. US-Marken aktiv⁹ und 1,5 Mio. Marken international als IR-Marke registriert¹⁰. Es werden international immer mehr Marken angemeldet. Je mehr Marken aber eingetragen werden, umso größer ist auch die Zahl der potentiellen Konflikte. 11 Um einer Überfüllung der Markenregister vorzubeugen, sehen fast alle Rechtsordnungen eine tatsächliche Benutzung der Marken vor, damit diese nicht auf Vorrat "gehamstert" werden. 12 Dieser Benutzungszwang hat zum Zweck, mögliche Konflikte zu begrenzen, sofern kein wirtschaftlich berechtigter Grund vorliegt. 13 Im Wettbewerb um die Eintragung und Aufrechterhaltung von Marken wird man künftig vermehrt mit Einwänden konfrontiert werden, die dem Ziel dienen, nicht benutzte Marken beiseite zu schaffen. 14 Umso wichtiger ist es mittels Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung durch den Markeninhaber eine kontinuierliche und langfristige Benutzung der Marke sicherzustellen. Dabei sind unterschiedliche länderspezifische Anforderungen und Gesetze zu berücksichtigen. Konzerne unterliegen aufgrund ihrer Vielfalt und Größe der Herausforderung, den Überblick zu behalten und ihre Markenstrategie international rechtserhaltend umzusetzen.

b) Zielsetzung der Arbeit und Gang der Untersuchung

Zielsetzung der Arbeit ist es zunächst, die Entwicklung der Markenstrategie am Beispiel des international agierenden Lufthansa Konzerns aufzuzeigen. Im Anschluss daran sollen die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen und Rechtsprechungen in Deutschland, der EU, den USA sowie bei einer internationalen Registrierung in Bezug auf die rechtserhaltende Benutzung von Marken identifiziert und gegenübergestellt werden. Auf dieser Basis soll mit Fokus auf den Nachweis eine handhabbare Anwendung der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in einem international agierenden Konzern herausgearbeitet werden. Dazu wurden Einschätzungen der Ämter eingeholt und Ratschläge aus der betrieblichen Praxis berücksichtigt. Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des Markenschutzes ist es wichtig, den mitunter schmalen Grad der

⁸ Pohlmann, § 15, Rn. 11.

⁹ USPTO: https://www.uspto.gov/dashboards/trademarks/main.dashxml, abgerufen am 02.01.2020.

WIPO: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2019/news_0029.html, abgerufen am 26.11.2019.

¹¹ Pohlmann, § 11, Rn. 1.

¹² Franz, a.a.O.

¹³ Pohlmann, § 11, Rn. 1.

¹⁴ Franz, a.a.O.

Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken im internationalen Konzern rechtserhaltenden Benutzung von Marken etwas rechtssicherer zu gestalten¹⁵ und einen Konzern diesbezüglich kompetent aufzustellen.

II. Die Entwicklung und Sicherung der Marke "Lufthansa" und weiterer Marken im Konzern

Im Folgenden wird die Entwicklung und Sicherung des Kranichs und der Marke "Lufthansa" sowie weiterer Konzernmarken der Deutschen Lufthansa AG aufgezeigt.

a) Entstehung und Sicherung der Marke "Lufthansa"

1918 wurde der Kranich vom Grafiker Otto Firle für die Deutsche Luft-Reederei, eine Vorgängergesellschaft der Luft Hansa, gezeichnet. ¹⁶ Nachdem die Alliierten 1951 die 1926 gegründete Luft Hansa aufgelöst hatten, wurde am 6. Januar 1953 die Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf (Luftag) mit Sitz in Köln gegründet. Am 6. August 1954 kaufte die Luftag den Namen, den Kranich als Markenzeichen und die Farben (blau/gelb) von der ersten in Liquidation befindlichen Lufthansa und nannte sich seitdem Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft. ¹⁷ 1979 wurde der Kranich erstmals als sogenannter "Greif im Kreis" zur Marke angemeldet. In den Jahren 1998 und 2018 wurde der Kranich und das Markenbild der Lufthansa weiterentwickelt.

Darstellung	Jahr	Registernr.	Nizzaklassen	Anmeldung
	1957	702432	12 , 16	D, US, IR (3 Be-
				neluxstaaten),
DEUTSCHE LUFTHANSA				ca. 14 weitere
				Länder
⊗ Lufthansa	1979	990835	39 , 36, 37, 41,	D, US, IR (27
			42, 43	Länder), ca. 20
				weitere Länder
← Lufthansa	1998	39871923	18 , 6, 8, 9, 14,	D, UM, IR (38
			16, 20, 21, 24,	Länder), ca. 9
			25, 26, 28	weitere Länder

¹⁵ Lenk, S. 57.

¹⁶ Schobelt, a.a.O.

¹⁷ Lufthansa Group: Die Zeit im Fluge, https://www.lufthansagroup.com/de/unternehmen/geschichte.html, abgerufen am 04.11.2019.

Darstellung	Jahr	Registernr.	Nizzaklassen	Anmeldung
Lufthansa	2018	302018002564	39 , 6, 8, 9, 14,	D, IR (61 Länder,
		1	16, 18, 20, 21,	darunter US und
		302018002562	24, 25, 26, 28,	UM)
			35, 36, 37, 38,	
			41, 43	

Tabelle 1: Wandlung des Markenauftritts und -umfangs der Marke Lufthansa

Tabelle 1 basiert auf den Ergebnissen einer Recherche in der TMview¹⁸ Datenbank des EUIPO. Sie zeigt die Entwicklung des Markenauftritts und die fortlaufende Erweiterung des Schutzumfangs der Marke "Lufthansa" durch Eintragung für neue Länder sowie Waren- und Dienstleistungskategorien in Form der umfassten Nizzaklassen. Abwandlungen der Marke wurden bei den entsprechenden Ämtern angemeldet. Der Markenschutz hat sich durch Eintragung beim jeweiligen Amt entfaltet. Die Eintragungen erfolgten in Deutschland (D) als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München, in der EU als Unionsmarke (UM) beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante und in den USA als Trademark (US) beim US Patent and Trademark Office (USPTO) in Virginia. Tabelle 1 zeigt ferner, dass die Schutzausweitung auf diese und andere Länder verstärkt durch die internationale Registrierung (IR) über die World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genf erfolgt. Die Anmeldung über eine IR-Marke wird daher im Folgenden neben der Direktanmeldung ebenfalls betrachtet. Der Sonderfall einer Schutzentstehung durch Verkehrsgeltung aufgrund von Benutzung¹⁹ wurde vorliegend nicht weiter untersucht.

Als Marken können Zeichen, die geeignet sind Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, geschützt werden. Der Anmeldung einer Marke dürfen keine absoluten Schutz- bzw. Eintragungshindernisse, wie bspw. fehlende grafische Darstellbarkeit, fehlende Unterscheidungskraft, beschreibende Angaben oder üblich gewordene Bezeichnungen, entgegenstehen. Ferner sind täuschende Bezeichnungen oder bösgläubige Anmeldungen Ausschlusskriterien für die Markeneintragung.²⁰ Um den Marktauftritt angemessen zu schützen, hat die Deutsche Lufthansa AG unter anderem die Marken "Lufthansa" als

¹⁸ EUIPO: TMview, https://www.tmdn.org/tmview/welcome, abgerufen am 31.10.2019.

¹⁹ Gergen, Studienbrief Geistiges Eigentum, S. 148.

²⁰ Gergen, Studienbrief Geistiges Eigentum, S. 149ff.

Wortmarke, eine Bildmarke, die den Lufthansa Greif in einem Kreis zeigt, sowie die Wort-/Bildmarke "Lufthansa" in Kombination mit dem Greif im Kreis als Marke eintragen lassen.²¹ Anmeldungen weiterer Markenformen, wie Form-, Positions-, Musteroder Hologramm-Marken erfolgten nicht. Der Dreifach-Schutz der Lufthansa Kernmarke aus Wortmarke, Bildmarke und kombinierter Wort-/Bildmarke entwickelte sich wie folgt:

i. Wortmarke

Eine Wortmarke besteht ausschließlich aus Wörtern, Buchstaben, Ziffern, sonstigen typografischen Zeichen oder einer Kombination daraus, die maschinenschriftlich abgebildet werden können. Die Marke "Lufthansa" wurde zunächst 1955 als Wortmarke unter der Registernummer 696543 beim DPMA zum Schutz für Deutschland angemeldet. Der Vorteil der Anmeldung einer Wortmarke besteht insbesondere darin, dass die Anmeldung in Normalschrift ohne grafische und farbige Ausgestaltung später auch weitere Darstellungsformen umfassen kann. Wortmarken sind unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung. Dies ist sowohl für den Schutz als auch den späteren Nachweis der Benutzung relevant. Dadurch ist die Anmeldung einer Wortmarke sehr universell und bildet in der Regel die Basis für weitere Anmeldungen als Bild- oder kombinierte Wort-/Bildmarke.

ii. Bildmarke

Eine Bildmarke ist eine Marke, bei der nicht standardisierte Schriftzeichen, Stilisierungen, Layouts oder eine Farbe verwendet werden. Dazu gehören auch Marken, die ausschließlich aus Bildelementen bestehen.²⁴ In der Regel besteht die Bildmarke aus zweidimensionalen Bildern ohne Wort- und/oder Zahlenelemente. Beispiele für reine Bildmarken sind der Kranich, wie bereits 1926 beim DPMA unter Registernummer 372317 zur Marke eingetragen, sowie die spätere Darstellung des Kranichs ab 1979 als "Greif im Kreis".

Deutsche Börse: Deutsche Lufthansa AG Verkaufsprospekt vinkulierte Stückaktien, 01.06.2004, S.58, https://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/fwbprospekte.nsf /PublikationenID/SBUL-5ZKHDL/\$FILE/Lufthansa.pdf?OpenElement, abgerufen am 04.11.2019.

²² EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/trade-mark-definition, abgerufen am 13.10.2019.

²³ Pohlmann, § 10, Rn. 5.

²⁴ EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/trade-mark-definition, abgerufen am 13.10.2019.

iii. Wort-/Bildmarke

Die Wort-/Bildmarke stellt eine Kombination einer Marke aus Wort- und Bildmarke dar. Beispiele dafür sind die oben aufgeführten Kombinationen aus dem Bild des Kranichs mit dem Wortzusatz "Lufthansa", wie 1957 erstmals beim DPMA unter Registernummer 702432 angemeldet. Ebenso wie die Wortmarke, werden auch kombinierte Wort-/Bildmarken in der Regel in schwarz/weiß angemeldet, um spätere farbige Darstellungen vom Schutz mit zu umfassen. Davon wurde beim Lufthansa Kranich erstmals in 2018 mit der jüngsten Anmeldung abgewichen, um den neuen Markenauftritt in nachtblau hervorzuheben.

iv. Umfasste Waren-/Dienstleistungen

Marken werden nach der sogenannten Nizza-Klassifikation international für Waren und Dienstleistungen in Klassen eingeteilt. 1957 wurde die Wort-/Bildmarke der Lufthansa zunächst für zwei Klassen angemeldet. Das Waren und Dienstleistungsverzeichnis umfasste die Warengruppen 12 und 16 mit Schutz für Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie Druckereierzeugnisse, insbesondere Prospekte, Fahrpläne, Fahrtausweise, Briefbogen, Anhängezettel und Aufklebeadressen. 1979 wurde die Marke mit den Klassen: 36, 37, 39, 41, 42 und 43 für sechs zusätzliche Nizzaklassen angemeldet. Mit der primären Klasse 39 umfasste die Anmeldung insbesondere die Beförderung von Personen mit Flugzeugen. Auch die weiteren Kategorien sind den Dienstleistungen zuzuordnen und zeigen mit Reparatur- und Instandhaltung von Luftfahrzeugen oder Ausbildung von Flugpersonal sowie der Ausgabe von Kreditkarten das erweiterte Spektrum eines Luftfahrtkonzerns auf. 1998 wurde die Marke um 12 weitere Nizzaklassen erweitert. Nun sind auch Waren, wie Juwelierwaren, Uhren, Lederwaren wie Pilotenkoffer, Textilwaren oder bespielte Ton- und Bildträger vom Schutzumfang erfasst. 2018 wurde die Anzahl der Nizzaklassen abermals erweitert und auf Vielfliegerprogramme sowie elektronische Datenübertragung oder Datenbanken für Check-in-, Boarding- und Flugreservierungssysteme ausgedehnt.

v. Gebiet des Markenschutzes

Die Reichweite des Markenschutzes lässt sich anhand der Anzahl der von einer Anmeldung umfassten Länder ablesen. 1957 wurden noch Einzelanmeldungen in Deutschland und vereinzelten Ländern, darunter den USA, vorgenommen. Die Vielfalt reichte von Zypern oder Malta bis hin nach Island, Indien oder Costa Rica. Es gab

lediglich eine internationale Sammelanmeldung nach dem Madrider Markenabkommen als IR-Marke bei der WIPO für die drei Beneluxstaaten Luxemburg, Belgien und Niederlande. Für die folgenden Anmeldungen in den Jahren 1979, 1998 und 2018 war zunächst auch immer eine Anmeldung in Deutschland die prioritätsbegründende Basis. Allein der Schutzumfang der IR-Marke wuchs seitdem kontinuierlich an. In den Jahren 1979 bis 1998 stieg die Anzahl der über die IR-Marke angemeldeten Länder von 27 auf 38. 1999 wurde die Marke erstmals als Unionsmarke beim EUIPO angemeldet. Der Markenschutz dieser einen EU-Marke umfasste im Anmeldejahr 17 und heute 28 EU Mitgliedsländer. Einzelanmeldungen wurden in immer weniger Ländern notwendig. Nach 1998 wurden lediglich neun Anmeldungen in einzelnen Ländern vorgenommen. Seit 2003 ist auch die Anmeldung einer US-Marke über die IR-Marke möglich. Dies wurde erstmals bei der jüngsten Markenanmeldung 2018 ausgenutzt. Die Bildmarke des Greifs im Kreis in nachtblau wurde nur noch in Deutschland prioritätsbegründend angemeldet und der Markenschutz dann über die Anmeldung als IR-Marke in 61 Ländern, darunter die USA und die Anmeldung als Unionsmarke für die EU, ausgeweitet.

b) Anmeldung und Benutzung von Marken und Derivaten im Konzern

Konzerne sind neben ihren primären Aktivitäten, wie bei Lufthansa die Passagierbeförderung, oft auch in weiteren Geschäftsfeldern aktiv. So ist die Lufthansa Group ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit 135.000 Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von knapp 36 Mrd. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines (Lufthansa, Swiss, Austrian), Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie weitere Gesellschaften wie bspw. Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training oder IT-Gesellschaften. Weltweit ergibt sich die Notwendigkeit, Einzelmarken und Markenfamilien in den einzelnen Geschäftsfeldern zu schützen. Viele Marken sind insbesondere in den USA geschützt. Die Lufthansa Technik AG hält als Weltmarktführer für unabhängige Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für Flugzeuge im Lufthansa Konzern neben der Lufthansa einen Großteil der im Konzern angemeldeten Marken vor. Beispiele dafür sind die sogenannten T-Produkte der Lufthansa Technik für Wartungsaktivitäten, wie Total Operational Support (TOS), Total Technical Support (TTS), Total Component Support

²⁵ Lufthansa Group: https://www.lufthansagroup.com/de/unternehmen.html, abgerufen am 13.10.2019.

(TCS) oder Total Engine Support (TES), um nur einige der Markenserie zu nennen. Um Innovationen gerade auch im Zuge der Digitalisierung zu schützen und zu vermarkten, werden fortlaufend weitere Marken angemeldet. Dazu wurde beispielsweise seitens Lufthansa Technik die Marke "Aviatar" registriert. Aviatar stellt eine unabhängige, offene Plattform für die Luftfahrtindustrie dar, um digitale Produkte und Services im Bereich der Flugzeugwartung anzubieten. Flugzeugkomponenten sollen in Echtzeit überwacht und Wartungsnotwendigkeiten vorausschauend erkannt und optimiert werden. Aviatar wurde 2016 zunächst als Wortmarke in Deutschland für die Nizzaklassen 35, 36, 37, 38, 39 und 42 registriert. Sechs Monate später wurde der Schutzumfang in Form einer internationalen Anmeldung als IR-Marke auf Europa, die USA und 29 weitere Länder ausgerollt. Kurze Zeit später wurde dieses Vorgehen für eine Wort-/Bildmarke mit dem Aviatar-Logo und Schriftzeichen wiederholt.

III. Rechtliche Einordnung der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in D, der EU, den USA und im Rahmen internationaler Registrierung

Dem Oberbegriff des "Rechts des geistigen Eigentums", international auch "Intellectual Property", bzw. "IP" genannt, entspricht die Bezeichnung "Immaterialgüterrecht". Dabei sind Immaterialgüter unkörperliche Gegenstände von wirtschaftlichem und ideellen Wert.²⁷ Das Immaterialgüterrecht wird herkömmlich nach gewerblichem Rechtsschutz und Urheberrecht unterschieden. Hierbei befasst sich der gewerbliche Rechtsschutz einerseits mit dem Schutz von technischen Erfindungen durch Patente und Gebrauchsmuster sowie andererseits mit den Kennzeichenrechten.²⁸ Die Kennzeichnungsrechte wiederum werden in Marken wie die Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke, Farbmarke, Hörmarke oder die dreidimensionale Marke unterschieden. Ebenfalls unter die Kennzeichnungsrechte fallen geschäftliche Bezeichnungen, wie Unternehmenskennzeichen (bspw. "Löwen Apotheke") und Werktitel (bspw. "Cats" oder "Vom Winde verweht") oder geographische Herkunftsangaben (bspw. "Champagner"),²⁹ die allerdings nicht den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden.

²⁶ Aviatar: https://www.aviatar.com/, abgerufen am 04.11.2019.

²⁷ Engels, Rn. 5.

²⁸ Hacker, Rn. 18.

²⁹ Cohausz/ Wupper, Rn. 67.

Voraussetzung für die Erteilung oder sachliche Entstehung von Markenschutzrechten mit der für sie geltenden räumlichen Begrenzung ist die Überwindung von Schutzhindernissen und der rechtserhaltende Bestand in Form der rechtserhaltenden Benutzung. 30 Unterschieden wird in den meisten Ländern zwischen normaler, tatsächlicher, ernsthafter, nicht-nur nominaler, rechtserhaltender oder einfach nur Nutzung sowie Benutzung einer Marke zur Aufrechterhaltung des Markenschutzes. Bei einer Untersuchung von 42 Nationen gab es mit Ausnahme von Chile in allen Ländern ein solches Erfordernis zur Benutzung.³¹ Zugleich gibt es in den meisten Ländern jedoch keine eindeutigen gesetzlichen Definitionen, die Benutzer sowie Ort, Zeit und Dauer, Form, Zweck oder Umfang der Benutzung festhalten. Es muss somit von Fall zu Fall unterschieden werden, ob die Benutzung einer Marke tatsächlich ihrer Hauptfunktion gerecht wird, nämlich die Ursprungsidentität von Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und es Verbrauchern zu ermöglichen diese verwechslungsfrei von anderen auf dem Markt zu unterscheiden. 32 Die Beurteilung erfolgt aus Perspektive der angesprochenen Verkehrskreise. Dabei ist von einem rein objektiven Maßstab der Benutzung nach Verkehrsverständnis auszugehen. Der subiektive Wille eines Markeninhabers. die Marke benutzen zu wollen, ist unerheblich.³³ Die rechtserhaltende Benutzung oder auch der Benutzungszwang dienen im Interesse der Allgemeinheit der Sicherung der Herkunftsfunktion und der Legitimation eines dauerhaften Schutzes. Im Interesse der Anmelder führen sie ggf. zu einer Bereinigung der Markenregister, der Gewährleistung der Eintragungsfähigkeit und der Bekämpfung von Defensiv- und Vorratsmarken.³⁴

Die Einordnung und Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung ist vielfach abhängig von den jeweiligen Gesetzen und der zugehörigen Rechtsprechung. Im Folgenden sollen daher für die nationale Anmeldung einer Marke in Deutschland das Markengesetz (MarkenG), für die europaweite Anmeldung die Unionsmarkenverordnung (UMV), für die nationale Anmeldung einer Marke in den USA das U.S. Trademark Law und für die internationale Anmeldung einer Marke das Madrider Markenabkommen (MMA) bzw. das Protokoll zum MMA (PMMA) untersucht und gegenüberge-

³⁰ Engels, Rn. 14.

³¹ Calame/ Dagg/ Matheson, S.2.

³² Calame/ Dagg/ Matheson, S.3.

³³ Lenk. S. 96.

³⁴ Lenk, S. 64.

stellt werden. Neben dem Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung wird auf berechtigte Gründe der Nichtbenutzung sowie die Folgen der Nichtbenutzung eingegangen und werden mögliche Nachweisformen aufgezeigt.

a) Marke in Deutschland (MarkenG)

i. Ausgangspunkt

Bereits im Mittelalter gab es Zeichenrechte und -register, wonach beispielsweise Goldschmiede gezwungen waren Zunftmarken auf ihren Produkten anzubringen. In einzelnen Regionen hielten sich Markenrechte. Zeitlich und territorial begrenzte Privilegien sowie die Diskussion über die Idee von geistigem Eigentum und einen gesetzlichen Schutz des Urheberrechts bestimmten das 19. Jahrhundert.³⁵ Bereits damals führte der Nichtgebrauch von Privilegien zu deren Ablauf und es entbrannte eine heftige Diskussion über die Kriterien.³⁶ 1874 wurde der Markenschutz einheitlich für das Deutsche Reich im Reichsgesetz über Markenschutz geregelt. Abgelöst wurde das Reichsmarkengesetz 1894 durch das Reichsgesetz zum Schutz der Warenbezeichnung, das bis Ende 1994 in Kraft blieb. Dabei wurde es mehrfach verändert und unter anderem 1967 der Benutzungszwang sowie 1979 die Dienstleistungsmarke eingeführt.³⁷ Am 1. Januar 1995 trat ein neugeordnetes Markengesetz (MarkenG) in Kraft, das unter anderem aufgrund der Umsetzung der europäischen Markenrichtlinien notwendig wurde.³⁸ Im MarkenG ersetzte die Marke das Warenzeichen. Die Anmeldung erfolgt beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München. Die Umsetzung der jüngsten Vorgaben aus den europäischen Markenrichtlinien von 2015 erfolgte im MarkenG zum 14. Januar 2019. Weitere Teile sind bis 14. Januar 2023 umzusetzen. Die vorliegende Arbeit berücksichtigt die jüngsten Änderungen des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes. Auf die am 01.05.2020 in Kraft tretende Änderung der verfahrensrechtlichen Vorschrift des § 53 MarkenG wird hingewiesen.³⁹ Das DPMA verwies auf Anfrage hinsichtlich des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung von Marken zudem auf Heymanns Kommentar Ströbele, Hacker, 11. Auflage, Markengesetz.

³⁵ Gergen, Die Nachdruckprivilegienpraxis Württembergs im 19. Jahrhundert, S.29/36/46.

³⁶ Gergen, Die Nachdruckprivilegienpraxis Württembergs im 19. Jahrhundert, S.30.

³⁷ Hacker, Rn. 31.

³⁸ Hacker, Rn. 37.

³⁹ Hacker, Rn. 299.

ii. Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung

Den materiell-rechtlichen Ausgangspunkt des Benutzungszwangs bildet § 49 (1) MarkenG i.V.m. § 26 MarkenG. Eine Marke kann auf Antrag für verfallen erklärt werden, sofern sie nach Ende der Widerspruchsfrist ununterbrochen für länger als fünf Jahre nicht benutzt wird. Die Benutzung hat vom Inhaber für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen im Inland ernsthaft zu erfolgen, sofern keine berechtigten Gründe für Nichtbenutzung vorliegen. ⁴⁰ Das MarkenG verweist mehrfach direkt oder indirekt auf die erforderliche Benutzung der Marke nach § 26 MarkenG.

Benutzer (wer?)

§ 26 (1) MarkenG verlangt die Benutzung durch den Inhaber der Marke. § 26 (2) MarkenG erweitert den Kreis der Benutzer um Dritte, die die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers benutzen. Allerdings stellt die vorige Zustimmung eine Einwilligung im Sinne des § 183 BGB dar, die es nicht ermöglicht, die Benutzung einer Marke durch Dritte nachträglich zu legitimieren. ⁴¹ Dem Markeninhaber ist die Benutzung der Marke durch Dritte zuzuschreiben, sofern der Fremdbenutzerwillen klar zum Ausdruck kommt und bspw. durch die Vergabe von Lizenzen, belegt wird. Der Lizenznehmer darf die Grenzen seines Benutzungsrechts nicht überschreiten. ⁴² Der BGH urteilte dazu im Fall "Akzenta" ⁴³, dass es maßgeblich ist, ob der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen. Davon kann bei einem Lizenzvertrag regelmäßig ausgegangen werden. Da die Zustimmung jedoch keinem Formerfordernis unterliegt, können Zustimmungen auch mündlich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und beispielsweise durch Darlegung wirtschaftlicher Verbindungen, welche Wissen und Einwilligung des Markeninhaber belegen, glaubhaft gemacht werden. ⁴⁴

Gebiet der Benutzung (wo?)

Die Benutzung der Marke hat nach dem Territorialprinzip entsprechend § 26 (1) MarkenG in Deutschland zu erfolgen.⁴⁵ Auch eine rein regionale Benutzung im Inland wird

⁴⁰ Hacker, Rn. 300.

⁴¹ Hacker, Rn. 340.

⁴² Hacker, Rn. 341.

⁴³ BGH, Urteil, "Akzenta", 18.10.2007, Aktz.: I ZR 162/04, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2008%2Fcont%2Fbeckrs.2008.06492.htm, abgerufen am 04.11.2019.

⁴⁴ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 133.

⁴⁵ Hacker, Rn. 372.

als ausreichend angesehen. ⁴⁶ Eine Benutzung in anderen Ländern reicht dagegen nicht aus. ⁴⁷ Das Territorialprinzip kann jedoch durch bilaterale Übereinkommen Durchbrechungen erfahren, so beispielsweise mit dem Übereinkommen des Deutschen Reichs und der Schweiz aus dem Jahr 1892. Das Benutzungsgebiet wird in diesem Fall um die Schweiz erweitert. Eine reine Benutzung der Marke in der Schweiz kann demnach rechtserhaltend sein. ⁴⁸ Als ausreichend für eine Inlandbenutzung wurde seitens des BGH im Falle "Orion" ⁴⁹ auch die Lieferung ausländischer, mit der Marke gekennzeichneter Ware auf Weisung an ein im Inland befindliches Großlager zur Verteilung und Verkauf an Endverbraucher in anderen Staaten angesehen. Bei reinen Exportmarken genügt nach § 26 (4) MarkenG zudem die Anbringung der Marke auf den Waren im Inland. Sie müssen nicht zusätzlich im Inland in den Verkehr gebracht werden. Die Abrufbarkeit eines Internetangebots im Inland alleine ist nicht ausreichend für eine rechtserhaltende Benutzung, wenn sich kein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug wie beispielsweise in Form von inländischen Kontaktadressen, der Währung oder der Sprache ergibt. ⁵⁰

Zeit und Dauer der Benutzung, Schonfrist (wann?)

Der formale Markenschutz einer eingetragenen Marke ist nach § 47 (1) MarkenG auf zehn Jahre ab Anmeldung beschränkt. Entsprechend § 47 (2) MarkenG kann die Schutzdauer beliebig oft auf Antrag des Markeninhabers um weitere zehn Jahre verlängert werden, sofern die Verlängerungsgebühr entrichtet wird. Eine Schonfrist zur Aufnahme der Benutzung ergibt sich aus § 49 (1) MarkenG. Es wird eine Schonfrist von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, seitdem kein Widerspruch mehr möglich war, bis zur Aufnahme der Benutzung sowie für eine Aussetzung der Benutzung in einem beliebigen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren gewährt. Sollte die Marke innerhalb oder nach Ablauf der fünf Jahre nicht im Sinne des § 26 MarkenG benutzt worden sein, so kann sie für verfallen erklärt werden. Eine Heilung der Nichtbenutzung ist möglich, wenn auch nach mehr als fünf Jahren Nichtbenutzung die Benutzung der Marke begonnen oder wiederaufgenommen wird (§ 49 (1) S. 2 MarkenG), allerdings

⁴⁶ Engels, Rn. 826.

⁴⁷ Hacker, Rn. 372.

⁴⁸ Hacker, Rn. 376.

⁴⁹ BGH, Urteil, "Orion", 25.04.2012, Aktz.: I ZR 156/10, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2012%2Fcont%2Fbeckrs.2012.21472.htm, abgerufen am 10.11.2019.

⁵⁰ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 227/229.

⁵¹ Hacker, Rn. 314.

nur solange die Wiederaufnahme vor Stellung eines Antrags auf Erklärung des Verfalls erfolgt ist. ⁵² § 43 (1) S. 1 MarkenG unterstreicht den Benutzungszeitraum von fünf Jahren ebenso für die Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren.

Form der Benutzung (wie?)

Die Marke muss in Form des als Marke eingetragenen Zeichens, wie es in der Anmeldung nach § 32 (2) Nr. 3 MarkenG identifiziert und im Register eingetragen ist, zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen, benutzt werden.⁵³ Nach § 26 (3) MarkenG gilt auch die Benutzung einer von der Eintragung abweichenden Form, solange die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Kürzlich verweigerte der BGH der Marke "Dorzo" die rechtserhaltende Benutzung für eine an sich unveränderte Marke mit Zusätzen, da der Verkehr das mit Zusätzen verwendete Markenwort "Dorzo-Vision®" nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen erkennen würde. 54 Dazu erfordert die Rechtsprechung, dass der Verkehrskreis die Marke bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach dennoch als dieselbe ansieht.55 So wurde die Benutzung von "SUPERillu" seitens des OLG Karlsruhe als rechtserhaltend für die Marke "ILLU" angesehen. 56 Hier wurde der Ergänzung "Super" kennzeichnende Wirkung verneint und die Ergänzung als unschädlich eingestuft. Dabei ist auf den Bewertungshorizont eines durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers abzuzielen.⁵⁷ Unterschieden werden folgende Varianten der Abweichungen von Marken: Hinzufügen, Weglassen und Veränderung des Markenzeichens selbst. Beim Hinzufügen werden zu dem eingetragenen Zeichen weitere Elemente ergänzt. Beim Weglassen, wird das eingetragene Zeichen um Elemente reduziert. Dies erfordert im Gegensatz zum Hinzufügen größere Zurückhaltung, da gerade bei kennzeichnungsschwachen Marken dadurch leicht der kennzeichnende Charakter verändert werden kann. 58 Schließlich kann die rechtser-

⁵² Hacker, Rn. 297.

⁵³ Hacker, Rn. 342.

⁵⁴ BGH, Beschluss, "Dorzo", 11.05.2017, Az.: I ZB 6/16, https://research.wolterskluwer-on-line.de/document/0952ec90-3ad9-37f3-b976-ba73326b2ec6?searchId=79424178, abgerufen am 04.11.2019.

⁵⁵ Hacker, Rn. 344.

OLG Karlsruhe, Urteil, "SUPERILLU", 26.01.2011, Az.: 6 U 27/10 ILLU, https://beck-on-line.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2011%2Fcont%2Fbeckrs.2011.02450.htm, abgerufen am 04.11.2019.

⁵⁷ Engels, Rn. 829.

⁵⁸ Engels, Rn. 829.

haltende Benutzung im gegebenen Rahmen auch bei Veränderung des Markenzeichens selbst möglich sein. Dies gilt beispielsweise im Rahmen von grafischen Anpassungen des eingetragenen Zeichens wie Veränderung von Schrifttyp oder -farbe.⁵⁹ Bei Farbwechseln auch im Verhältnis zu schwarz/weiß muss jedoch die Hell-Dunkel-Charakteristik der Marke erhalten bleiben. 60 In der Regel wird allerdings, wie im Beispiel Lufthansa, die neue Form der Marke zum Schutz eingetragen, wenn sich die tatsächliche Form der Benutzung bspw. durch Modernisierung des Markenauftritts ändert. Der Verkehr achtet bei häufig gebrauchten Motiven, wie dem Kranich, eher auch auf kleine Abweichungen. Nach § 26 (3) S. 2 MarkenG wird der Schutz der alten Marke dadurch nicht aufgegeben. Demnach können durch dieselbe Benutzungsform mehrere Marken rechtserhaltend benutzt werden. 61 Ebenso ist es keine Voraussetzung rechtserhaltender Benutzung, dass eine geschützte Marke auch als solche kenntlich gemacht wird.62

Zweck der Benutzung (wofür?)

Marken müssen entsprechend § 26 (1) MarkenG für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. Im Hinblick auf die Herkunftsfunktion von Marken ist eine Verwendung für rein innerbetriebliche Vorgänge (beispielsweise Marktanalysen, Verpackungsentwürfe,..) unzureichend. Darunter fällt auch der Vertrieb der Waren lediglich innerhalb konzernmäßig verbundener Unternehmen. Die Marke ist im geschäftlichen Verkehr in einer Form, die auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware hinweist, zu verwenden. 63 Bloße Vorbereitungshandlungen reichen nicht für eine Benutzung aus. Die Verwendung der Marke auf Prototypen oder in Werbekampagnen, die dem zukünftigen Vertrieb der Waren dienen, kann jedoch bereits eine rechtserhaltende Benutzung darstellen.⁶⁴ Eine firmenmäßige Benutzung reicht in der Regel nicht für eine rechtserhaltende Benutzung aus. So urteilt der BGH, dass der Versandhändler OTTO, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen, seine für die

⁵⁹ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 178.

⁶⁰ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 187.

⁶¹ Hacker, Rn. 361.

 ⁶² Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 16.
 63 Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 28/29.

⁶⁴ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 32.

entsprechenden Waren eingetragenen Marken mit deren Verwendung auf und in seinen Katalogen und auf den Versandtaschen nicht rechtserhaltend benutzt.⁶⁵ Ähnlich wurde im Fall "Norma" ⁶⁶ argumentiert, wo ohne konkreten Bezug zu einer Ware die Marke allenfalls auf die Dienstleistung des Handelsunternehmens zu beziehen ist. Auch in der Werbung ist ein Produktbezug der Marke wichtig. Reine Imagewerbung für den Markeninhaber ist nicht ausreichend.⁶⁷ Internetwerbung kann zur Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung führen, wenn die Beziehung von Ware und Marke erkennbar wird, und die Werbung auf eine tatsächlich beabsichtigte Lieferung der beworbenen Produkte zielt.⁶⁸ Ebenso stellt der Vertrieb von Waren über das Internet eine rechtserhaltende Benutzung dar, sofern Inlandsbezug gegeben ist.⁶⁹

Umfang der Benutzung (wieviel?)

Marken müssen entsprechend § 26 (1) MarkenG ernsthaft benutzt werden. Dies stellt einen einheitlichen gesetzlichen Tatbestand dar, der von der Branchenüblichkeit und Verkehrsauffassung abhängt. Eine nicht ernsthafte Benutzung ist von vorneherein keine rechtserhaltende Benutzung. ⁷⁰ 2016 hat das LG Hamburg nochmal bekräftigt, dass keine festen quantitativen Grenzen für die Annahme der ernsthaften Benutzung gelten. ⁷¹ Bereits ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden kann laut BGH für eine ernsthafte Benutzung ausreichen, sofern der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat. ⁷² Bei teuren oder wie im Falle "GALLUP" ⁷³ für einen begrenzten Abnehmerkreis bestimmten und selten benötigten Produkten können, anders als bei billigen Erzeugnissen des Massenkonsums, schon

_

⁶⁵ BGH, Urteil, "OTTO", 21.07.2005, Aktz.: I ZR 293/02, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2005%2Fcont%2Fbeckrs.2005.11900.htm, abgerufen am 04.11.2019.

⁶⁶ BGH, Beschluss, "Norma", 15.09.2005, Aktz.: I ZB 10/03, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2005%2Fcont%2Fbeckrs.2005.14571.htm, abgerufen am 04.11.2019.

⁶⁷ Lenk, S. 311.

⁶⁸ Engels, Rn. 828.

⁶⁹ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 34.

⁷⁰ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 6/7.

⁷¹ Thiering/ Lambrecht, a.a.O.

⁷² BGH, Urteil, "Orion", 25.04.2012, Aktz.: I ZR 156/10, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2012%2Fcont%2Fbeckrs.2012.21472.htm, abgerufen am 10.11.2019.

⁷³ BGH, Beschluss, "GALLUP", 06.10.2005, Aktz.: I ZB 20/03, https://beck-online.beck.de/Do-kument?pos=1&vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2005%2Fcont%2Fbeckrs.2005.13973.htm&hlwords=on, abgerufen am 11.11.2019.

geringe Mengen für eine rechtserhaltende Benutzung ausreichen.⁷⁴ Die Anforderungen an eine ernsthafte Benutzung werden nicht zu hoch angesetzt. Es wird in erster Linie das Ziel verfolgt eine Scheinbenutzung, also Handlungen, die wirtschaftlich nicht sinnvoll sind und lediglich einer Aufrechterhaltung der Marke um ihrer selbst Willen dienen, auszuschließen. Damit sprechen weder geringe Umsätze sehr exklusiver Produkte oder das Anbieten von Produkten zur Sortimentsvervollständigung noch eine fehlende Gewinnerzielungsabsicht gegen eine ernsthafte Benutzung. Der Umfang der Benutzung wird im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, wie Dauer, Art und Zuschnitt des Unternehmens, Art der Waren und Dienstleistungen, wirtschaftliches Umfeld, etc. beurteilt. 75 Bei Konzernen und großen Unternehmen werden abhängig vom Sortiment und maßgeblichen Umständen im Einzelfall in der Regel höhere Umsätze vorausgesetzt als bei Kleinbetrieben. 76 Kurze Zeiträume beispielsweise im saisonalen Weihnachtsgeschäft können durchaus ausreichend sein.⁷⁷ Eine Benutzung im Rahmen einer Sponsorentätigkeit kann, soweit dies nicht lediglich einer rein symbolisch Benutzung dient, ebenfalls ausreichen, wie der BGH im Falle "Lottocard" 78 bekräftigt hat.

iii. Nichtbenutzung und Folgen

Berechtigte Gründe der Nichtbenutzung

Zunächst stellt § 26 (1) MarkenG heraus, dass es berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung einer Marke geben kann. Berechtigte Gründe sind dabei u.a. Akte höherer Gewalt, wie Naturkatastrophen oder Krieg, die die ausschließliche Verwendung als Exportmarke blockieren. Weitere berechtigte Gründe wären nicht abgeschlossene Produktzulassungsverfahren, staatliche Produktions-, Export-, Import- oder Vertriebsverbote oder auch vorübergehende gesetzliche Werbeverbote.⁷⁹ Dabei reicht jedoch eine zeitweise die Benutzung hemmende entschuldigende Nichtbenutzung nicht aus.

⁷⁴ Engels, Rn. 824b.

⁷⁵ Hacker, Rn. 379.

⁷⁶ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 90/93.

⁷⁷ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 84.

⁷⁸ BGH, Urteil, "Lottocard", 10.04.2008, Aktz.: I ZR 167/05, Rn 46, https://beck-on-line.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2008%2Fcont%2Fbeckrs .2008.21689.htm, abgerufen am 10.11.2019.

⁷⁹ Lenk, S. 158.

Bspw. urteilte der BGH im Fall "Cohiba" ⁸⁰, dass zur Beurteilung entschuldbarer Nichtbenutzung bei vorübergehenden Hinderungsgründen eine Betrachtung des Einzelfalls notwendig ist. Hier wurde ein die Benutzung hemmendes Werbeverbot mit einer Dauer von vier Monaten als nicht ausreichend für eine entschuldbare Nichtbenutzung angesehen. ⁸¹ Andere nicht ausreichende Gründe für entschuldbare Nichtbenutzung sind im unternehmerischen Bereich des Markeninhaber liegende und seiner Risikosphäre zuzuordnende Umstände. Dies wären beispielsweise Verhandlungen über Lizenzvereinbarungen, Personalausfälle, wirtschaftliche Schwierigkeiten oder auch drohende Markenverletzungsklagen. ⁸² Auch einer Benutzung entgegenstehende Rechte Dritter stellen keine entschuldbare Unmöglichkeit der Benutzung dar. Die Nichtbenutzung einer deutsche Marke, die als Basismarke für eine IR-Marke gilt, kann unter Umständen eine Nichtbenutzung rechtfertigen, sofern die Benutzung im Inland nur zur Aufrechthaltung des internationalen Schutzes unzumutbar ist. ⁸³

Folge der Nichtbenutzung und Beweislast

Die fehlende Benutzung einer Marke kann einerseits Auswirkungen auf den Bestand der Marke an sich und andererseits auf die Geltendmachung der mit Markenerteilung erhaltenen Ausschließlichkeitsrechte haben. ⁸⁴ Sanktionen drohen allerdings erst nach Ablauf der Schonfrist von fünf Jahren. Es besteht die Gefahr der Markenlöschung und Rechte gegen Dritte gehen bei Einrede, bspw. im Widerspruchsverfahren, verloren.

1) Verfall/Löschung: Angriff auf Existenz der Marke

Da die Löschung verfallener Marken im öffentlichen Interesse liegt, kann jedermann nach § 53 MarkenG beim DPMA einen Löschungsantrag wegen Verfalls nach § 49 (1) MarkenG einreichen, sofern eine Marke nicht ernsthaft innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren genutzt wurde. Nach § 53 (2) MarkenG wird der Markeninhaber vom Amt entsprechend informiert und kann Widerspruch einlegen. Eine Löschung findet ohne Sachprüfung nach § 53 (3) MarkenG statt sofern kein Widerspruch erfolgt.

⁸⁰ BGH, Beschluss, "Cohiba", 28.09.2006, Aktz.: I ZB 100/05, https://beck-online.beck.de/Do-kument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2007%2Fcont%2Fbeckrs.2007.01986. htm, abgerufen am 04.11.2019.

⁸¹ Engels, Rn. 824a.

⁸² Lenk, S. 158.

⁸³ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 120.

⁸⁴ Lenk, S. 70.

Im Falle des Widerspruchs wird der Antragsteller noch bis 30.04.2020 auf den Klageweg nach § 55 MarkenG verwiesen. ⁸⁵ In Bezug auf die Beweislast im Falle eines Angriffs auf die Existenz einer Marke vor ordentlichen Gerichten hat das OLG Düsseldorf bekräftigt, dass zunächst der Kläger die Voraussetzungen darlegen und beweisen muss. Den Markeninhaber trifft jedoch eine sekundäre Darlegungslast in Bezug auf Informationen, wie Ernsthaftigkeit, auf die der Kläger keinen Zugriff hat. ⁸⁶ Bei Verfall ist der Markeninhaber nach § 55 MarkenG zu verurteilen, in die Löschung der Marke einzuwilligen. Alternativ kann auch direkt eine gerichtliche Verfallslöschungsklage nach § 55 (1) MarkenG erhoben werden. Aufgrund der Kosten empfiehlt sich in der Regel jedoch zunächst das Verfahren über den Antrag nach § 53 MarkenG. ⁸⁷ Neben dem oben beschriebenen Löschungsklageverfahren besteht mit Art. 45 MarkenRL 2015 die Verpflichtung, auch in Deutschland ein patentamtliches Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte einzuführen. ⁸⁸ Dieses wird ab dem 01.05.2020 als gleichwertiges Verfahren eröffnet und die Sachprüfung zukünftig seitens des DPMA durchgeführt. ⁸⁹

2) Keine Rechte gegen Dritte: Ausschluss verliehener Rechte bei Nichtbenutzungseinrede

Neben der Gefahr der Löschung der eigenen Marke, kann der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung auch für Fälle der Einrede mangelnder Benutzung relevant sein. In folgenden Fällen ist die rechtserhaltende Benutzung der Marke nach § 26 MarkenG aufgrund der sogenannten Nichtbenutzungseinrede durch den Inhaber nachzuweisen, um Rechte gegen Dritte durchsetzen zu können:⁹⁰

- Verletzungsprozess:
 - Werden Ansprüche im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Verletzungsklage nach §§ 14, 15 MarkenG vor Zivilgerichten erhoben, so hat nach § 25 (2) MarkenG der Kläger auf Einrede des Beklagten die Benutzung der relevanten Waren und Dienstleistungen nachzuweisen.
- Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte:

⁸⁵ Hacker, Rn. 302.

⁸⁶ Thiering/ Lambrecht, a.a.O.

⁸⁷ Hacker, Rn. 302.

⁸⁸ Hacker, Rn. 304.

⁸⁹ Hacker, Rn. 306/307.

⁹⁰ Hacker, Rn. 314.

Nichtbenutzungseinrede des Beklagten nach § 55 (3) MarkenG bei Klage wegen Kollision mit einer prioritätsälteren Registermarke nach §§ 51, 55 MarkenG

- Widerspruchsverfahren:

Nichtbenutzungseinrede nach § 43 (1) MarkenG im Widerspruchsverfahren binnen drei Monaten nach Markenerteilung vor dem DPMA nach § 42 Marken G^{91}

Bei erfolgreicher Nichtbenutzungseinrede werden die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen bei der Entscheidung nicht berücksichtigt. Eine vollständige Nichtbenutzung hat die Abweisung der Klage oder des Widerspruchs zur Folge.⁹²

iv. Nachweis

Die früher angewandte Glaubhaftmachung der Benutzung ist heute nicht mehr ausreichend. Stattdessen ist die Benutzung nachzuweisen. Inhaltlich hat sich der Benutzungsnachweis stets auf Ort, Dauer, Umfang und Art der Benutzung zu beziehen. ⁹³ Eine eidesstattliche Versicherung kann ausreichend sein. Bei Waren ergibt sich regelmäßig die Notwendigkeit der Verwendung der Marke auf der Ware, ihrer Verpackungen oder Umhüllungen. ⁹⁴ Bei Dienstleistungsmarken, kommt die Anbringung auf der Ware naturgemäß nicht in Betracht. Die rechtserhaltende Benutzung kann durch Angebotsschriften oder auf Hilfsmitteln, wie Berufsbekleidung, Dienstwagen oder Werkzeugen erfolgen, die bei der Erbringung der Dienstleistung eingesetzt werden. Hier gehen firmenmäßige und markenmäßige Nutzung oft einher. ⁹⁵ In Hotels oder auch im Luftverkehr kann eine Verbindung von Marke und Dienstleistung beispielsweise auch bei dem Einsatz von mit der Dienstleistung in Verbindung gebrachten Gegenständen, wie auf Geschirr, Speisekarten oder Bettwäsche erfolgen. ⁹⁶

⁹¹ Engels, Rn. 809.

⁹² Hacker, Rn. 386.

⁹³ Lenk, S. 72.

⁹⁴ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 36.

⁹⁵ Hacker, Rn. 371.

⁹⁶ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 46.

b) Unionsmarke der EU (UMV)

i. Ausgangspunkt

Die Vorarbeiten für ein erstes gemeinschaftsweites gewerbliches Schutzrecht in der EU reichen in die 60er Jahre zurück. 1988 ging der ersten maßgeblichen Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) eine Markenrichtlinie voraus. 97 Die Gemeinschaftsmarkenverordnung trat schließlich am 15.03.1994 in Kraft.98 Damit war es ab dem 01.01.1996 erstmals möglich Gemeinschaftsmarken zur EU-weiten Anmeldung einzureichen. 99 Am 23. März 2016 erließen das Europäische Parlament und der Rat zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung die EU-Verordnung 2015/2424. Im Zuge dieser wurden u.a. der Name des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) in Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und der Name der Marke von Gemeinschaftsmarke in Unionsmarke geändert. Die Regelungen zur Benutzung der Unionsmarke nach Art. 18 UMV entsprechen dabei im Wesentlichen weiterhin denen der Gemeinschaftsmarke nach Art. 15 GMV. Die Unionsmarke wird durch Eintragung beim EUIPO erworben und existiert nebeneinander mit nationalen und regionalen Marken innerhalb der Europäischen Union. Sie verleiht dem Inhaber das ausschließliche Recht, Waren und Dienstleistungen mithilfe des geschützten Zeichens innerhalb der Europäischen Union zu individualisieren und von anderen Wettbewerbern zu unterscheiden. 100 Unionsmarken unterliegen einem echten supranationalen Schutzrecht für das Gebiet der EU. 101 Die vorliegende Arbeit berücksichtigt neben der Rechtsprechung von EuG und EuGH auch die weiteren Vorschriften, die mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2017/1001 anwendbar wurden sowie die jüngsten Anpassungen der Delegierten Verordnung (DelV). Auf Anfrage hinsichtlich des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung verwies das EUIPO ferner auf die Praxis ihrer Richtlinien 102 und die Informationen auf der Webseite des EUIPO unter www.euipo.europa.eu.

ii. Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung

Der Benutzungszwang der Unionsmarke liegt in Art. 18 (1) UMV begründet. Demnach ist die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist,

⁹⁷ Marx, Rn. 1141/1142.

⁹⁸ Pohlmann, § 3, Rn. 2.

⁹⁹ Pohlmann, § 3, Rn. 3.

¹⁰⁰ Pohlmann, § 1, Rn. 3.

¹⁰¹ Hacker, Rn. 238.

EUIPO: Richtlinien, https://euipo01app.sdlproducts.com/1004922/903991/trade-mark-guidelines/section-6-proof-of-use, abgerufen am 20.11.2019.

innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung ernsthaft zu benutzen, bzw. die Benutzung nicht mehr als fünf Jahre ununterbrochen auszusetzen, sofern es keine berechtigten Gründe der Nichtbenutzung gibt, um nicht Sanktionen zu unterliegen.

Benutzer (wer?)

Nach Art. 18 (1) UMV ist die Unionsmarke durch den Markeninhaber zu benutzen. Art. 18 (2) UMV ergänzt klarstellend, dass auch eine Benutzung mit Zustimmung des Inhabers möglich ist. Ein Nachweis zur Zustimmung der Benutzung durch Dritte ist vom Markeninhaber zu erbringen. 103

Gebiet der Benutzung (wo?)

Entsprechend Art. 18 (1) UMV ist die Unionsmarke in der Union zu benutzen. Eine Benutzung außerhalb der EU ist irrelevant, auch wenn, wie im Falle der Schweiz, bilaterale Abkommen bestehen. 104 So urteilte der EuGH im Falle "Baskaya", dass das Deutsch-Schweizerische Abkommen von 1892, welches bei einer ernsthaften Benutzung in der Schweiz eine Benutzung in Deutschland entbehrlich macht, für den Nachweis der Benutzung einer Unionsmarke in Deutschland keine Relevanz hat. 105 Die Größe des Gebiets innerhalb der Union oder die Anzahl der Länder spielen keine Rolle. Der Vorentwurf zur GMV von 1964 sah noch eine rechtserhaltende Benutzung in mindestens drei EG-Mitgliedstaaten vor. Heute sind die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten bei der Bewertung außer Acht zu lassen. 106 Im Rahmen einer Gesamtbewertung kann nach EuG und EuGH auch die Nutzung in nur einem Land oder einem regional begrenzten Raum, wie dem Großraum London für Internetdienste im Falle "Now" 107 oder der Niederlande im Fall "ONEL/OMEL" 108 aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ausreichen. Eine eindeutige Aussage zum Mindestmaß der

¹⁰³ Pohlmann, § 11, Rn. 25.

¹⁰⁴ Pauli/ Brommer, a.a.O.

EuGH, Urteil, "Baskaya", 12.12.2013, Aktz.: C-445/12 P, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2013%2Fcont%2Fbeckrs.2013.82331.htm, abgerufen am 10.11.2019.

¹⁰⁶ Pohlmann, § 11, Rn. 66.

EuG, Urteil, "Now", 30.01.2015, Aktz.: T-278/13, Rn. 53, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2016%2Fcont%2Fbeckrs.2016.80100.htm &pos=1&hlwords=on , abgerufen am 10.11.2019.

EuGH, Urteil, "Onel/OMEL", 19.12.2012, Aktz.: C-149/11, Rn. 21, 44, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2016%2Fcont%2Fbeckrs. 2016.80100.htm&pos=1&hlwords=on, abgerufen am 10.11.2019.

erforderlichen territorialen Ausdehnung unterbleibt jedoch und ist der Instanzenrechtsprechung überlassen. So wurde im Falle "silente Porte & Porte" ¹⁰⁹ die rechtserhaltende Benutzung des Türenanbieters für Italien seitens des EuG u.a. deshalb verneint, weil die Internetseite englischsprachig war. Somit verbleibt ein kleines Maß an Rechtsunsicherheit, das ggf. durch zusätzliche Anmeldung einer nationalen Marke in Ländern, für die Expansionsinteressen bestehen, gelindert werden kann, um zumindest die Schonfrist von fünf Jahren in den jeweiligen Ländern zu sichern. ¹¹⁰ Klarstellend regelt Art. 18 (1) b) UMV, dass das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder deren Verpackung in der Union ausschließlich für den Export ebenfalls eine Benutzung innerhalb der Union darstellt.

Zeit und Dauer der Benutzung, Schonfrist (wann?)

Die Schutzdauer der Unionsmarke beträgt nach Art. 52 UMV zehn Jahre vom Tag der Anmeldung an. Die Eintragung kann auf Antrag und nach Entrichtung der Gebühren entsprechend Art. 53 UMV jeweils um weitere zehn Jahre verlängert werden. Gemäß Art. 58 (1) a) UMV kann die Unionsmarke verfallen, sofern sie innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft benutzt oder die Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt war. Innerhalb dieser Schonfrist hat der Inhaber die Möglichkeit, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. 111 Laut EuG sind Benutzungshandlungen vor dem relevanten Zeitraum dabei nicht relevant, wohingegen eine spätere Benutzung zur Beurteilung der wahren Absichten eines Inhabers herangezogen werden kann ("Form eines Kängurus") 112. 113 Eine Markenverwendung kurz vor Ablauf der Frist kann ausreichen, sofern der Umfang der Benutzung eine Scheinbenutzung ausschließen lässt. Eine Aufnahme der Benutzung vier Monate vor Ablauf der Frist wird vom

EuG, Urteil, "silente Porte & Porte", 06.10.2017, Aktz.: T-386/16 Rn. 52-55, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2017%2Fcont%2Fbeckrs.2017.142993.htm, abgerufen am 20.11.2019.

¹¹⁰ Lenk, S. 239.

¹¹¹ Pohlmann, § 1, Rn. 5.

EuG, Urteil, "Form eines Kängurus", 27.09.2018, Aktz.: T-219/17, Rn. 37, https://beck-online.beck.de/Dokument?VPath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2018%2Fcont%2Fbeckrs. 2018.23033.htm&readable=Parallelfundstellen&lsSearchRequest=True&HLWords=on, abgerufen am 10.11.2019.

¹¹³ Pauli/ Brommer, a.a.O.

EuG als kritisch angesehen ("POWER EDGE")¹¹⁴. ¹¹⁵ Ebenso ist eine Benutzungsaufnahme drei Monate vor Antragstellung oder Widerklage nicht ausreichend, wenn der Inhaber Kenntnis von einer möglichen Antragstellung oder Widerklage erhalten hat.

Form der Benutzung (wie?)

Die Benutzung einer Marke ist in der eingetragenen Form nachzuweisen. Art. 18 (1) a) UMV stellt klar, dass dies auch eine Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung in Bestandteilen abweicht, beinhaltet. Allerdings darf dadurch nicht die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst werden. Trotz Abweichungen liegt keine Beeinflussung vor, wenn die beteiligten Verkehrskreise die registrierte und die benutzte Form, wie seitens EuG im Fall "Klement/Bullerjan" 116 entschieden, als gleichwertig ansehen. 117 Die UMV stellt zudem klar, dass die abweichende Benutzung vom Schutzbereich der eingetragenen Marke, nicht davon abhängt, ob auch die abweichende Form als Marke registriert ist. Der früher sehr strengen Beurteilung der Benutzung in abweichender Form ist damit die Grundlage entzogen. 118 Wichtig ist, die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu nutzen. Bildliche Ausgestaltungen einer eingetragenen Wortmarke, Änderungen des Designs einer eingetragenen Marke oder das Hinzufügen und Weglassen von Elementen einer Marke sind im angesprochenen Rahmen möglich. Die Prüfung basiert in der Regel darauf, dass zunächst die kennzeichnungskräftigen Elemente der eingetragenen Marke definiert werden. Die Benutzung der kennzeichnungsstarken Elemente sowie Abweichungen bei den kennzeichnungsschwachen Elementen werden eher als zulässige Abweichungen angesehen. 119 Für die Beurteilung zulässiger abweichender Benutzung werden die dominierenden und kennzeichnungskräftigen Elemente der eingetragenen Marke im Zusammenspiel mit Größe, Position und Kennzeichnungskraft der Zusätze im Gesamtzeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise

_

EuG, Urteil, "POWER EDGE", 18.10.2016, Aktz.: T-824/14, Rn. 53, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2016%2Fcont%2Fbeckrs. 2016.127590.htm&anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-127590, abgerufen am 10.11.2019.

¹¹⁵ Pauli/ Brommer, a.a.O.

EuG, Urteil, "Klement/Bullerjan", 10.10.2017, Aktz.: T-211/14, Rn. 35, https://beck-on-line.beck.de/Dokument?VPath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2017%2Fcont%2Fbeckrs. 2017.127595.htm&readable=Parallelfundstellen&lsSearchRequest=True&HLWords=on, abgerufen am 10.11.2019.

¹¹⁷ Pauli/ Brommer, a.a.O.

¹¹⁸ Lenk. S. 242.

¹¹⁹ Pohlmann, § 11, Rn. 40.

beurteilt. 120 Da immer noch eine starke einzelfallabhängige Abgrenzung zwischen schädlicher und unschädlicher Abweichung verbleibt, tragen die Markeninhaber in der Praxis oft auch die abweichende Form im Rahmen von Markenmodernisierungen in das Verzeichnis ein. Mehrfacheintragungen sollten zwar zum Zweck der Registerentlastung unterbunden werden, haben sich jedoch als zweckmäßig und wirtschaftlich geboten erwiesen. 121 Dennoch kann sich Inhaber einer eingetragenen Marke darauf berufen, dass die Marke in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, sofern die Unterschiede zwischen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, ob die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. Durch ein und dieselbe Benutzungsform können mehrere Marken benutzt werden. 122

Zweck der Benutzung (wofür?)

Entsprechend Art. 18 UMV hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft zu benutzen. Die Prüfung erfolgt dabei immer anhand der bei der Anmeldung verwendeten Oberbegriffe. Ist jedoch eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen, die in selbständige Untergruppen eingeteilt werden kann, so liegt ernsthafte Benutzung nur für die tatsächlich benutzten Untergruppen vor. 123 Der EuGH präzisierte dazu im Fall "Walzertraum" 124, dass es Sache des Anmelders ist, seine Anmeldung in Bezug auf die Waren, die er schützen lassen will, zu präzisieren. Dabei muss die Unionsmarke öffentlich und nach außen benutzt werden. Stets erforderlich ist eine produktbezogene Benutzung der Marke. Eine körperliche Anbringung der Marke auf dem Produkt ist seitens des EuGH nicht mehr erforderlich und ist gerade aufgrund der Unkörperlichkeit bei Dienstleistungen nicht möglich. Entscheidend ist, dass der Verkehr die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten oder beworbenen Ware oder Dienstleistungen versteht. Ausreichend ist eine übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke für die eingetragenen Waren. 125 Die Verwendung des

¹²⁰ Pohlmann, § 11, Rn. 54.

¹²¹ Lenk, S. 243.

¹²² Hacker, Rn. 361.

¹²³ Pohlmann, § 11, Rn. 29.

EuGH, Urteil, "Walzertraum", 17.07.2014, Aktz.: C-141/13 P, https://beck-on-line.beck.de/Dokument?pos=1&vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2014%2Fcont%2Fbeckrs.2014.81201.htm&hlwords=on, abgerufen am 11.11.2019.

¹²⁵ Lenk, S. 123.

Registrierungskennzeichens "®" oder der Marke ausschließlich als Unternehmenskennzeichen genügt nicht dem Nachweis einer markenmäßigen Benutzung. 126 Auch eine rein unternehmensinterne Nutzung reicht nicht aus. Die Marke muss an Endverbraucher oder zumindest Lieferanten und Zwischenhändler gerichtet sein. 127 Eine Gewinnerzielungsabsicht oder Entgeltlichkeit ist keine Voraussetzung. Auch karitative Organisationen oder kostenlos angebotene Marken können der Absicht dienen, einen Absatzmarkt zu erschließen. Die Verteilung von Werbegeschenken dient allerdings nicht der geschäftlichen Benutzung der Werbegeschenke, sondern deutet eher auf eine ernsthafte Benutzung der durch sie beworbenen Produkte hin. 128 Es ist zu unterscheiden, ob die Waren oder Dienstleistungen für eingetragene Klassen in Form von kostenlosen Werbemitteln oder Merchandising als Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahme in den Verkehr gebracht werden. 129 Der EuGH verneinte im Falle "Silberquelle/Maselli-Strickwaren" 130 die rechtserhaltende Benutzung einer Marke bei der Anbringung auf kostenlosen Zugaben zur Hauptware. 131 Entgeltliche Merchandising Produkte sind dagegen explizit ausgenommen. 132

Umfang der Benutzung (wieviel?)

Entsprechend Art. 18 UMV hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft zu benutzen. Der EuGH urteilt dazu im Falle "Ansul/Ajax" ¹³³, dass eine Marke ernsthaft benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, öffentlich und nach außen benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Dabei ist eine symbolische Verwendung, die allein der formellen Aufrechterhaltung der Marke dient, explizit ausgeschlossen. ¹³⁴ Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen

¹²⁶ Pohlmann, § 11, Rn. 14/16.

¹²⁷ Pauli/ Brommer, a.a.O.

¹²⁸ Pohlmann, § 11, Rn. 23/24.

¹²⁹ Lenk, S. 326.

EuGH, Urteil, "Silberquelle/Maselli-Strickmode", 15.01.2009, Aktz.: C-495/07, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2009%2Fcont% 2Fbeckrs.2009.70033.htm, abgerufen am 11.11.2019.

¹³¹ Lenk, S. 328.

¹³² Lenk. S. 334.

EuGH, Urteil, "Ansul/Ajax",11.03.2003, Aktz.: C-40/01, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F9998%2Fcont%2Fbeckrs.9998.92831.htm, abgerufen am 11.11.2019.

¹³⁴ Pohlmann, § 11, Rn. 5/6.

können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Bezüglich des Umfangs der Benutzung werden keine Mindestumsätze oder Mindeststückzahlen als Nachweis des Handelsvolumens verlangt. Es sind sämtliche konkrete und objektive Umstände und Tatsachen zu berücksichtigen, die eine tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen. 135 Sogar der Verkauf von Waren an einen einzigen Kunden kann als ernsthafte Benutzung eingestuft werden. 136 Es besteht allerdings gerade bei geringen Handelsvolumina die Notwendigkeit ergänzende Angaben zu Konstanz oder Häufigkeit zu liefern, um eine Ernsthaftigkeit der Benutzung nachzuweisen. 137 Konkrete und objektive Umstände sind zu belegen. Bloße Wahrscheinlichkeiten oder Vermutungen sind nicht ausreichend. ¹³⁸ Als Leit-Entscheidung gilt dabei die "VITAFRUIT"-Entscheidung ¹³⁹, die 2006 durch den EuGH bestätigt wurde und einen Absatz von 293 Kisten Fruchtsaft bei einem Umsatz von 4.800€ mit einem Kunden als ausreichend ansieht. 140 Allerdings wurde in Fällen mit umsatzstarken Markeninhabern auch die rechtserhaltende Benutzung bei ähnlichen Stückzahlen verneint. So beispielsweise 2018 in der Entscheidungen des EuG zu "KOALA-Bär"-Keksen¹⁴¹, wo der Umsatz mit etwa 4.500€ höchstens 0,1% des Gesamtumsatzes ausmachte und daher als symbolisch eingestuft wurde. Im Zweifel sollten Markeninhaber mit einer gewissen Größe und Umsatzstärke auch ein höheres Handelsvolumen nachweisen. 142 Im Rahmen von Markteinführungsphasen ist naturgemäß mit zunächst geringeren Handelsvolumina zu rechnen. Hier kann gegebenenfalls die ernsthafte Benutzung durch Vorbereitungshandlungen in Form

_

¹³⁵ Pohlmann, § 11, Rn. 9.

¹³⁶ Pohlmann, § 11, Rn. 75.

¹³⁷ Pauli/ Brommer, a.a.O.

¹³⁸ Pohlmann, § 11, Rn. 9.

¹³⁹ EuGH, Urteil, "VITAFRUIT", 11.05.2006, Aktz.: C 416/04, https://beck-online.beck.de/Do-kument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2006%2Fcont%2Fbeckrs.2006.70371 .htm, abgerufen am 04.11.2019.

¹⁴⁰ Pauli/ Brommer, a.a.O.

EuG, Urteil, "Koala-Bären", 12.07.2018, Aktz.: T- 41/17, Rn. 58 https://beck-on-line.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2018%2Fcont%2Fbeckrs...2018.14862.htm&anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-14862, abgerufen am 11.11.2019.

¹⁴² Pauli/ Brommer, a.a.O.

von Kosten für Werbekampagnen etc. nachgewiesen werden, sofern das Produkt tatsächlich auf den Markt kommt. 143 Eine Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls bleibt unumgänglich.

iii. Nichtbenutzung und Folgen

Berechtigte Gründe der Nichtbenutzung

Regelungen für berechtigte Gründe der Nichtbenutzung von Unionsmarken finden sich in Art. 47 (2) UMV (Widerspruchsverfahren), Art. 58 (1) a) UMV (Verfallsverfahren) und Art. 64 (2) UMV (Nichtigkeitsverfahren). Triftige Gründe müssen einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, eine Benutzung unmöglich machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sein. 144 Einen berechtigten Grund für Nichtbenutzung einer Unionsmarke können Einfuhrbeschränkungen oder staatliche Auflagen wie obligatorische behördliche Zulassungsverfahren, die einer Markteinführung des Produktes wie im Fall "LEVELINA/LEVENIA" 145 vorgeschaltet sind, darstellen. Dies trifft beispielsweise auf Zulassungsverfahren für Arzneimittel zu, ist aber auch analog im Bereich Luftfahrt anwendbar, wo ebenso ohne erfolgreiche Zertifizierung durch die zuständigen Behörden Produkte nicht in den Umlauf gebracht werden dürfen. Das Zulassungsverfahren muss jedoch tatsächlich beantragt sein und es muss ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Markenanmeldung und dem Zulassungsverfahren bestehen. 146 Als unbeachtliche Ursachen für eine Nichtbenutzung einer Marke stuften HABM, EUIPO, EuG und EuGH beispielsweise wirtschaftliche Schwierigkeiten des Markeninhabers und Rezession ("LIFEBEAM")¹⁴⁷ sowie natürliche Geschäftsrisiken wie mangelnde Nachfrage ("i.Beat.iump")¹⁴⁸ ein.

¹⁴³ Pohlmann, § 11, Rn. 77.

¹⁴⁴ Pohlmann, § 11, Rn. 84.

¹⁴⁵ HABM, Entscheidung, "LEVELINA / LEVENIA", 18.04.2007, Aktz.: R 155/2006-1, Rn. 23ff, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2007% 2Fcont%2Fbeckrs.2007.144384.htm&anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2007-N-144384, abgerufen am 11.11.2019.

¹⁴⁶ Pauli/ Brommer, a.a.O.

HABM, Entscheidung, "LIFEBEAM", 12.01.2012, Aktz.: R 2412/2010-1, Rn. 25, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2012%2Fcont%2Fbeckrs.2012.213558.htm&anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2012-N-213558, abgerufen am 11.11.2019.

¹⁴⁸ EUIPO, Entscheidung, "i.Beat jump", 07.10.2016, Aktz.: 10187C, Rn. 49, https://beck-on-line.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2016%2Fcont% 2Fbeckrs.2016.134813.htm&anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-134813, abgerufen am 11.11.2019.

Unbeachtlich sind demnach auch Inhaberwechsel ("Poweredge/EDGE")¹⁴⁹, verzögerte Markteinführung durch interne Prozesse wie Vorbereitung von Marketingkampagnen ("BARBOUR")¹⁵⁰ oder Nichteinhaltung von Qualität und gesetzlicher Vorgaben als Voraussetzung für eine Verkehrsfähigkeit des Produktes ("GOLD MOUNT")¹⁵¹. ¹⁵² Mangelhafte Waren, auch wenn durch Zulieferer verursacht, die eine Markteinführung verhindern, stellen ebenso keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke dar. In den aufgezeigten Beispielen liegt die Kontrolle und Möglichkeit die Mängel zu beseitigen im Einflussbereich des Markeninhabers und wird diesem zugerechnet. 153 Ähnlich wird die Nicht-Benutzung einer Unionsmarke aufgrund Angriffen Dritter, die auf die Löschung der Marke gerichtet sind, nicht als berechtigter Grund angesehen, auch wenn wie im Fall "SMART WATER" 154 dabei ein Risiko von Schadensersatzforderungen immanent ist.

Folge der Nichtbenutzung und Beweislast

Eine nicht benutzte Marke kann vom Amt nach Art. 58 (1) a) UMV für verfallen erklärt werden und die fehlende Benutzung dazu führen, dass eine auf die Marke gestützte Verletzungsklage, ein Widerspruch oder ein Nichtigkeitsantrag nach Art. 127 UMV, Art. 47 UMV, bzw. Art. 64 UMV zurückgewiesen wird. 155

1) Verfall: Angriff auf Existenz der Marke

Ein Antrag auf Verfall einer Marke aufgrund von Nichtbenutzung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Art. 58 (1) a) UMV kann entspre-

¹⁴⁹ EuG, Urteil, "POWER EDGE", 18.10.2016, Aktz.: T-824/14, Rn. 41, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2016%2Fcont%2Fbeckrs .2016.127590.htm&anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-127590, abgerufen 10.11.2019.

¹⁵⁰ HABM, Entscheidung, "BARBOUR", 10.12.2015, Aktz.: R 25/2015-2, Rn. 34, https://beckonline.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2015%2Fcont%2 Fbeckrs.2015.126618.htm&anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2015-N-126618, abgerufen am 11.11.2019.

¹⁵¹ EuG, Urteil, "GOLD MOUNT", 08.06.2017, Aktz.: T-294/16, Rn. 36, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2017%2Fcont%2Fbeckrs .2017.112356.htm&anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-112356, abgerufen 11.11.2019.

¹⁵² Pauli/ Brommer, a.a.O.

¹⁵³ Pohlmann, § 11, Rn, 87,

¹⁵⁴ EuGH, Urteil, "SMART WATER", 17.03.2016, Aktz.: C-252/15 P, Rn. 96ff, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2016%2Fcont%2Fbeckrs .2016.80631.htm&pos=1&hlwords=on, abgerufen am 11.11.2019.

¹⁵⁵ Pohlmann, § 11, Rn. 3.

chend Art. 63 (1) a) UMV von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden. Wenn die Verfallsgründe nach Art. 58 (1) a) UMV gegeben sind, wird die Marke vom EUIPO für verfallen erklärt. Den Markeninhaber trifft entsprechend Art. 19 (1) DelV die Beweislast der Benutzung. 156

2) Keine Rechte gegen Dritte: Ausschluss verliehener Rechte bei Nichtbenutzungseinrede

Neben der Gefahr der Löschung der eigenen Marke, kann der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung auch für Fälle der Einrede mangelnder Benutzung relevant sein. Folgende Fälle kommen dabei in Betracht:

- Nichtbenutzungseinrede im Verletzungsprozess: Im Verletzungsprozess kann sich der Beklagte auf den Einwand der mangelnden ernsthaften Benutzung nach Art. 127 (3) UMV stützen. 157 Damit wäre zunächst die ernsthafte Benutzung durch den Kläger nachzuweisen.
- Nichtbenutzungseinrede bei Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte:
 - Nach Art. 64 (2) UMV hat der Inhaber einer am Nichtigkeitsverfahren beteiligten Marke auf Antrag den Benutzungsnachweis zu erbringen, damit der Nichtigkeitsantrag nicht zurückgewiesen wird.
- Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren: Nach Art. 47 (2) UMV hat der Inhaber einer Unionsmarke auf Verlangen des Anmelders im Widerspruchsverfahren den Benutzungsnachweis zu erbringen, damit der Widerspruch nicht zurückgewiesen wird.

iv. **Nachweis**

Art. 97 (1) UMV listet die für eine Beweisaufnahme zugelassenen Mittel. Darunter fallen neben Vernehmung der Beteiligten, Einholung von Auskünften, Vernehmung von Zeugen und Begutachtung von Sachverständigen auch die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken. Hinzu kommt nach Art. 97 (1) f) UMV die schriftliche Erklärung unter Eid oder an Eides statt. 158 Beweisstücke haben nach Art. 10 (3) DelV der Feststellung von Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind und auf die der Widerspruch gestützt wird, zu dienen. Explizit

¹⁵⁶ Pohlmann, § 14, Rn. 202.

¹⁵⁷ Pohlmann, § 12, Rn. 114. ¹⁵⁸ Pohlmann, § 14, Rn. 204-206.

werden in Art. 10 (3) DelV Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien und Zeitungsanzeigen aufgeführt. Da gerade bei auf elektronischem Weg angebotenen Dienstleistungen und Informationen nicht immer klassische Nachweisformen, wie angebrachte Etiketten, existieren, gelten auch Internetauszüge, die die Marke anbieten oder bewerben. Verträge oder nicht rein interne Geschäftspapiere, die das Zeichen enthalten, sind ebenfalls mögliche Nachweise. ¹⁵⁹ Die eidesstattliche Versicherung ist zwar ein zulässiges Beweismittel, allerdings ist der Beweiswert gering, wenn sie vom Widersprechenden selbst erstellt wird. ¹⁶⁰ Der EuG urteilte im Fall "Salvita" ¹⁶¹ gegen einen Widerspruch, bei dem die eidesstattliche Versicherung vom Geschäftsführer Einkauf International lediglich die Zahlen der Erklärung widerspiegelte und die weiteren Beweismittel in Form von undatierten Fotos nicht in der Lage waren, Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung ausreichend zu belegen. Gerade bei einer eidesstattlichen Versicherung kommt es auf den Unterzeichner und die Untermauerung durch weitere Unterlagen an. ¹⁶² Eidesstattliche Versicherungen nur in Zusammenhang mit Verpackungen werden regelmäßig zurückgewiesen.

c) US-Marke der USA (U.S. Trademark Law)

i. Ausgangspunkt

In den USA entstehen Markenrechte durch Benutzung von Marken. Markenrechte gibt es auf Ebene einzelner Bundesstaaten und auf Bundesebene. Marke Im Gegensatz zu anderen Staaten nach römischem Recht gilt, dass die zuerst benutzte Marke und nicht die zuerst eingetragene Marke Vorrang hat. Markenrechte sind nach dem weiterentwickelten Gewohnheitsrecht (Common Law) auf die Gebiete und Staaten beschränkt, in denen eine Marke benutzt wird. Durch Benutzung im Verkehr zwischen Bundesstaaten oder mit dem Ausland können sich auch bundesweite Rechte ergeben. Parallel dazu entwickelte der US Kongress seit Ende des 19. Jahrhunderts ein föderales Markengesetz (Federal Trademark Law). Dieses gewann mit dem Lanham Act aus 1946 und den jüngsten Ergänzungen in 1996 mehr und mehr an Bedeutung

¹⁵⁹ Pohlmann, § 16, Rn. 166.

¹⁶⁰ Pohlmann, § 16, Rn. 171.

¹⁶¹ EuG, Urteil, "Salvita", 07.06.2005, Aktz.: T-303/03, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2005%2Fcont%2Fbeckrs.2005.70415.htm, abgerufen am 08.12.2019.

¹⁶² Pohlmann, § 16, Rn. 171.

¹⁶³ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1392.

¹⁶⁴ Butler, Rn. 1.

¹⁶⁵ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1392.

und hat das weiterhin bestehende Common Law größtenteils verdrängt. ¹⁶⁶ Grundsatzentscheidungen sind jedoch auch in Bezug auf die Auslegung des föderalen Markenrechts relevant. Markeninhaber haben mit dem U.S. Trademark Law die Möglichkeit Marken direkt beim U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) in Virginia bundesstaatlich (Federal Registration) eintragen zu lassen. Diese Eintragung im Hauptregister (Principal Register) dient als prima-facie Beweis für die Rechtsgültigkeit der eingetragenen Marke und des Exklusivrechts des Anmelders. ¹⁶⁷ Die bundesstaatliche Anmeldung eröffnet dem Anmelder zudem die Möglichkeit nach fünfjähriger Benutzung der Marke, die Unanfechtbarkeit des Markenbenutzungsrechts für sich in Anspruch zu nehmen. ¹⁶⁸ Die Arbeit beschäftigt sich mit der bundesstaatlichen Eintragung nach dem U.S. Trademark Law in Form des Lanham Acts nach 15 U.S.C §§ 1051- 1141. Die zugehörigen Vorschriften sind in Title 37 des United States Code of Federal Regulations (CFR) dargelegt. ¹⁶⁹ Die eigentliche Prüfung der Anmeldung unterliegt dem Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). ¹⁷⁰ Ebenfalls berücksichtigt wurden Hinweise des USPTO auf der Webseite www.uspto.gov.

ii. Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung

Die USA sehen die Benutzung einer Marke als konstitutive Entstehungsvoraussetzung für Markenrechte an. Dieser absolute Benutzungszwang geht über den Benutzungszwang in D und der EU hinaus, die die Benutzung lediglich zur Aufrechterhaltung des Schutzes fordern. ¹⁷¹ Seit den 90er Jahren wird diese eiserne Regel des Benutzungszwangs (Use in Commerce) nach 15 U.S.C. § 1051 a) als Voraussetzung für eine Registrierung durch die Einführung einer bona fide Benutzungsabsicht (Intent to Use, ITU) in Anträgen auf bundesweite Markeneintragung nach 15 U.S.C. § 1051 b) aufgeweicht. Grundlage für die spätere Eintragung ist jedoch die tatsächliche Benutzung (Actual Use). ¹⁷² In den USA gibt es vier wesentliche Grundlagen für die Eintragung von Marken, auf die sich eine Anmeldung stützen kann: tatsächliche Benutzung im Wirtschaftsverkehr (Actual Use), Erklärung über auf gutem Glauben basierenden

¹⁶⁶ Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University: https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm, abgerufen am 08.10.2019.

¹⁶⁷ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1392.

¹⁶⁸ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1393.

¹⁶⁹ Butler, Rn. 15.

¹⁷⁰ Butler, Rn. 16.

¹⁷¹ Lenk, S. 58.

¹⁷² Butler, Rn. 8.

Benutzungsvorhaben (Intent to Use), eine laufende oder bestehende Anmeldung im Ausland sowie eine bestehende internationale Eintragung (Madrid Protokoll).¹⁷³

Benutzer (wer?)

Die Eintragung der Marke kann nach 15 U.S.C. §1051 a) durch den Inhaber beantragt werden. Dies können natürliche oder juristische Personen sein. 174 Es ist möglich, dass sich die Benutzung der Marke durch ein verbundenes Unternehmen oder Vorgängerunternehmen nach 15 U.S.C. § 1055 in Bezug auf Prioritätsbeanspruchung zu Gunsten des Antragstellers auswirkt. 175 Dies kann insbesondere bei international agierenden Konzernen mit lokalen Tochtergesellschaften relevant sein. Ferner können Marken nach 15 U.S.C. § 1060 zusammen mit dem "Goodwill" der Benutzung Dritten übertragen werden, sofern dies schriftlich dokumentiert wurde. Der Markeninhaber kann jedoch seine Rechte auch verlieren, falls unter der Marke eine Lizenz vergeben wird, diese im Anschluss jedoch nicht hinsichtlich der Qualität der Waren, die durch den Lizenznehmer verkauft werden, überwacht wird. Die Markengesetze sind in den USA zum Schutz der Verbraucher ausgelegt. Es soll vermieden werden, dass Verbraucher getäuscht werden oder aufgrund minderer Qualität Schaden nehmen. Wird die Lizenzvergabe nicht kontrolliert, so wird im US Recht die Lizenz auch als "naked license" bezeichnet, was als Fallenlassen der Marke interpretiert werden kann. 176

Gebiet der Benutzung (wo?)

Der Ort der Benutzung wird in TMEP §901.03 durch die Reichweite der Gesetzgebung des US Kongresses bestimmt. Dieser unterliegt der zwischenstaatliche (zwei oder mehr US Einzelstaaten), territoriale (innerhalb eines US Hoheitsgebiets wie Puerto Rico oder Guam und zwischen den USA und einem Hoheitsgebiet) sowie ausländische (zwischen USA und ausländischem Staat) geschäftliche Verkehr. The Reiner innerstaatlicher Handel in nur einem Bundesstaat ist als Benutzung demnach nicht ausreichend. Voraussetzung für die bundesstaatliche Eintragung einer Marke ist die Benutzung der Marke im Wirtschaftsverkehr zwischen den Einzelstaaten der USA oder

¹⁷³ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1395.

¹⁷⁴ Butler, Rn. 293.

¹⁷⁵ Butler, Rn. 308.

¹⁷⁶ Butler, Rn. 997.

¹⁷⁷ Butler, Rn. 171.

zwischen den USA und einem anderen Land. ¹⁷⁸ Rein ausländische Benutzung ist nicht ausreichend.

Zeit und Dauer der Benutzung, Schonfrist (wann?)

Für Eintragungen, die nach dem 16.11.1989 erfolgt sind, beträgt die Dauer der Eintragung zehn Jahre, sofern die Anforderungen des 15 U.S.C. § 1058 erfüllt werden. 179 Die Eintragung kann jeweils um weitere zehn Jahre verlängert werden, sofern Benutzung bestätigt und die Gebühren entrichtet werden. Seit 1989 können Anträge zur Markenanmeldung, neben dem Nachweis der tatsächlichen Benutzung oder eines ausländischen Markenantrags, auch auf Basis einer gutgläubigen Absicht zur Benutzung (ITU) nach 15 U.S.C. § 1051 b) erfolgen. 180 Damit wird eine Schonfrist zwischen Anmeldung und auf tatsächlicher Benutzung der Marke basierende Eintragung gewährt. Das Trademark Office erlässt einen Zulassungsbescheid (Notice of Allowance). der dem Anmelder nach 15 U.S.C. § 1051 d) eine sechs-Monatsfrist zur Einreichung eines Statements of Use (SoU) einräumt. Benutzt der Anmelder die Marke in dem Zeitraum noch nicht, so kann er gegen eine Gebühr einen Antrag auf Verlängerung der Frist um weitere sechs Monate stellen. Nach 37 CFR § 2.89 kann dies noch vier weitere Male bis zu einem Gesamtzeitraum von 24 Monaten vorgenommen werden. Die Verlängerung wird automatisch gewährt, erfordert jedoch den Nachweis eines wichtigen Grundes, der die Bemühungen des Anmelders um eine Benutzung belegt. Die Schonfrist zur Benutzung kann somit insgesamt bis zu drei Jahre ab Zulassung der Anmeldung betragen. 181 Ferner kann eine Nichtbenutzung in einem beliebigen Zeitraum von drei zusammenhängenden Jahren entsprechend 15 U.S.C. § 1127 als Fallenlassen der Marke interpretiert werden. Anmelder, die ihre Markenanmeldung auf ein Benutzungsvorhaben stützen, haben die Benutzung des Zeichens im Wirtschaftsverkehr durch eine Ergänzungserklärung (Amendment to Allege Use) im Falle der Benutzung nach Antragstellung, aber vor Erhalt der Notice of Allowance oder einen Benutzungsnachweis (SoU) gegenüber dem Trademark Office nachzuweisen, damit eine Eintragung vorgenommen werden kann. 182 Ist die Einspruchsfrist ohne Widerspruch oder Beantragung auf Verlängerung der Einspruchsfrist verstrichen, so wird

¹⁷⁸ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1392.

¹⁷⁹ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1397.

¹⁸⁰ Butler, Rn. 172.

¹⁸¹ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1397.

¹⁸² Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1396.

die Anmeldung zugelassen. Eine Eintragung wird an ihrem sechsten Jahrestag automatisch gelöscht, sofern nicht im Laufe des fünften Eintragungsjahres eine eidesstattliche Versicherung gemäß 15 U.S.C. § 1058 abgegeben wird, die die fortgesetzte Benutzung oder entschuldbare Nichtbenutzung bestätigt. Eintragungen im Hauptregister können nach Ablauf von fünf Jahren ununterbrochener Benutzung nach Eintragung unanfechtbar werden. Dazu ist eine eidesstattliche Erklärung nach 15 U.S.C. § 1065 notwendig, die voraussetzt, dass keine Verfahren anhänglich sind oder dem Eigentumsrecht des Inhabers entgegenstehende Entscheidungen gefällt worden sind. 183

Form der Benutzung (wie?)

Eine Marke sollte gleichbleibend benutzt werden und im Erscheinungsbild niemals variieren. So regelt beispielsweise auch TMEP § 1301.04, dass das Muster einer Dienstleistungsmarke die Marke in der Form zeigen muss, in der sie beim Verkauf oder der Bewerbung der in der Anmeldung aufgezählten Dienstleistungen tatsächlich benutzt wird.

Zweck der Benutzung (wofür)

15 U.S.C. § 1051 a) setzt die Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr (use in commerce) als Voraussetzung für eine Markenanmeldung fest. Von der Benutzung umfasst sind die in der Registrierungsurkunde benannten Waren und Dienstleistungen. Entsprechend 15 U.S.C. § 1127 ist damit eine bona fide Benutzung im normalen geschäftlichen Verkehr und nicht nur eine Benutzung, die auf eine bloße Reservierung des Markenrechts abzielt, gemeint. 185 Die Waren müssen im geschäftlichen Verkehr verkauft oder transportiert werden. Die Benutzung nur innerstaatlich oder im internen Verkehr innerhalb eines Unternehmens ist nicht ausreichend. 186 Bei Dienstleistungen ist die Marke im Zusammenhang mit der Leistungserbringung oder beim Verkauf bzw. der Bewerbung der Leistungen zu verwenden. Nachweise in Form des Amendment to Allege Use oder SoU dürfen erst erlassen werden, wenn das Zeichen für alle in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr genutzt

¹⁸³ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1397.

¹⁸⁴ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1394.

¹⁸⁵ Butler, Rn. 166.

¹⁸⁶ Butler, Rn. 901.

wird.¹⁸⁷ Die Mindestvoraussetzungen für ein SoU sind in 37 CFR § 2.88 b) aufgeführt.¹⁸⁸ Die Rechtsprechung der US Gerichte geht bei Einrichtung einer Homepage als Webseite im Internet in der Absicht, Zugang zu allen Benutzern zu haben, von einer "in commerce"-Benutzung im Sinne des Lanham Acts aus.¹⁸⁹

Umfang der Benutzung (wieviel?)

Eine Marke unterliegt nach 15 U.S.C. § 1127 einer bona fide Benutzung im gewöhnlichen Handel. Ob der Umfang der Benutzung ausreichend ist, wird nicht von Mindestvolumina abhängig gemacht. Vielmehr sind nach TMEP §900 die Menge, die Art der Leistung und industrietypische Faktoren zu berücksichtigen. Das Trademark Trial and Appeal Board hat aber im Fall "CLOROTEC" 190 nochmal herausgestellt, dass ein tatsächlicher Verkauf oder Transport fertiger Waren notwendig sind. Die Lieferung von Teilen oder in Vorbereitung des Verkaufs sind nicht ausreichend. Für Dienstleistungen sind weder schleichende wirtschaftliche Entwicklung noch das komplette Fehlen von Umsatz oder Gewinn Gründe für eine Löschung. Im Fall "AIRFLITE" 191 war trotz fehlenden Verkaufs eines einzigen Flugtickets die Anbahnung mit mehreren Transportdienstleistern ausreichend für eine Benutzung der Marke. Ebenso wurde Netjets Inc. 192 der Verkauf von Softwarelizenzen an zwei externe Kunden als bona fide Benutzung zugestanden.

iii. Nichtbenutzung und Folgen

Berechtigte Gründe der Nichtbenutzung

Im U.S. Trademark Law ist die entschuldbare Nichtbenutzung einer Marke in 15 U.S.C. § 1058 b) und 37 CFR § 7.37 vorgesehen. 193 TMEP § 1613.11 regelt dazu, dass ein Markeninhaber, der seine Marke vorübergehend aus Gründen außerhalb seiner Kontrolle nicht benutzt, sie aber nicht aufgeben möchte, eine entsprechende Er-

¹⁸⁹ Butler, Rn. 169.

¹⁸⁷ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1396.

¹⁸⁸ Butler, Rn. 178.

TTAB, Decision, "CLOROTEC", 26.09.2013, Opposition No. 91198922, http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198922-OPP-42.pdf, abgerufen am 08.12.2019.

¹⁹¹ Federal Circuit, United States Court of Appeals, "AIRFLITE", 30.03.2009, No. 2008-1154, https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1485013.html, abgerufen am 08.12.2019.

Sixth Circuit, United States Court of Appeals, "INTELLIJET", 20.02.2014, No. 14-3118, https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/14-3118/14-3118-2015-02-20 .html, abgerufen am 08.12.2019.

¹⁹³ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1397.

klärung abgeben kann. Eine reine Erklärung reicht allerdings nicht aus. Es sind Tatsachen darzulegen, die Umstände der Nichtbenutzung und Anstrengungen zur Wiederaufnahme der Benutzung belegen. Als entschuldigend gelten dabei beispielsweise Handelsembargos, unter Umständen ein Unternehmensverkauf oder Produktionsunterbrechungen durch Werkzeugtausch, wenn das Werkzeug produktionsnotwendig ist und nicht anderweitig zu beschaffen war. Ebenso können Produktionsengpässe beispielsweise bei Flugzeugen, entschuldbar sein, wenn Bestellungen vorliegen, aber die Produktion lange dauert und nicht schnell hochgefahren werden kann. Krankheit, Feuer oder andere Katastrophen sind entschuldbar, wenn belegbare Vorkehrungen zur Wiederaufnahme der Benutzung getroffen werden. Eine reine Krankmeldung einer Person reicht nicht aus, sofern nicht dargelegt wird, dass das Geschäft von der Anwesenheit dieser Person abhängt. Als nicht ausreichende Gründe für eine Nichtbenutzung werden reine Geschäftsentscheidungen, sinkende Nachfrage oder Verhandlungen mit Distributoren angesehen, da diese im Einflussbereich des Markeninhabers sind. Auch eine Benutzung der Marke im Ausland, die Benutzung für andere Waren und Dienstleistungen oder die Benutzung der Marke in abweichender Form sind keine entschuldbaren Gründe.

Folge der Nichtbenutzung und Beweislast

Die Benutzung ist bereits die Voraussetzung der Eintragung und später der Verlängerung einer US-Marke. Im Rahmen der ITU-Anmeldung wird die Marke erst durch Benutzung und Nachweis in Form des SoU eingetragen. Werden die Nachweise nicht zeitgerecht erbracht, wird die Eintragung der Marke gelöscht. Durch Untätigkeit des Markeninhabers, wie das Versäumnis der Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung, wird die Marke aufgegeben. 194 Gleiches gilt jeweils auch für die folgenden Benutzungsnachweise im sechsten Jahr der Markeneintrag sowie zur jeweiligen Verlängerung nach zehn Jahren. So wird eine Eintragung an ihrem sechsten Jahrestag automatisch gelöscht, sofern nicht im Laufe des fünften Eintragungsjahres eine eidesstattliche Versicherung in Form der Declaration of Use and/or Excusable Nonuse gemäß Abschn. 8 des Trademark Act abgegeben wird. 195

¹⁹⁴ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann S. 1394.

¹⁹⁵ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1397.

Eine eingetragene Marke unterliegt nach 15 USC § 1115 a) dem prima facie Anscheinsbeweis der Gültigkeit und kann wie beschrieben nach fünf Jahren unanfechtbar werden. Dies ist jedoch kein Hindernis im Hinblick auf die Verteidigung gegen einen Verletzungsvorwurf oder auf Eintragungsmängel, Beweise für die einzelnen gesetzlichen oder billigkeitsredlichen Einreden zu erheben. ¹⁹⁶ So kann nach 15 U.S.C. § 1064 jede Person einen Antrag auf Löschung einer Marke stellen, sofern die Eintragung der Marke betrügerisch erlangt wurde, die Marke generisch geworden ist oder sie durch Nichtbenutzung fallengelassen wurde.

Die Erlangung der Eintragung, der Verlängerung oder eines unanfechtbaren Rechts aufgrund falscher Aussagen zur Benutzung oder ohne tatsächliche Benutzung der aufgeführten Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr stellt Betrug dar und ist strafbar. In re "BOSE CORPORATION" ¹⁹⁷ wurden dabei vorsätzlich falsche Angaben im Vergleich zu fahrlässiger Fehlinterpretation abgegrenzt. Erstere sind seitens des Angreifers nachzuweisen. Kein Betrug liegt vor, wenn bspw. durch ein ehrliches Missverständnis die Reparatur defekter Geräte einer eingestellten Produktlinie als "use in commerce" eingeschätzt wird. Um Falschdarstellungen zu vermeiden, sollte ggf. Rat bei einem Rechtsbeistand eingeholt werden.

Das Fallenlassen (Abandonment) einer Marke, bzw. die Aufgabe der Markenrechte ist eine Tatsachenfrage vor Gericht. Nichtbenutzung über einen Zeitraum von drei Jahren stellt den Anscheinsbeweis für ein Fallenlassen dar. Sofern mehr als drei Jahre verstrichen sind, führt dies zu der widerlegbaren Vermutung, dass die Marke aufgegeben wurde. 198 Im Fall Crash Test Dummy Movie, LLC v. Mattel Corp. 199 gelang Mattel jedoch der Nachweis durch Belegung von Forschungs- und Entwicklungsdokumenten sowie Nachweis von Lizenzverhandlungen über einen längeren Zeitraum, dass die Aufgabe der Marke nicht beabsichtigt war. Sofern eindeutige Beweise vorliegen, die ein ausdrückliches Aufgeben der Marke belegen, kann das Fallenlassen auch schon

¹⁹⁶ Butler, Rn. 819.

¹⁹⁷ Federal Circuit, United States Court of Appeals, "Bose Corporation", 31.08.2009, No. 2008-1448, https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1010088.html, abgerufen am 08.12.2019.

¹⁹⁸ Butler, Rn. 838.

Federal Circuit, United States Court of Appeals, "CRASH DUMMIES", 16.04.2010, No. 2009-1239, https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1522083.html, abgerufen am 08.12.2019.

vor Ablauf der drei Jahre vorliegen. ²⁰⁰ Die Beweislast für den Benutzungsnachweis wandert nach drei Jahren zum Markeninhaber. Die Tatsache, dass kein Fallenlassen vorliegt, kann durch glaubhaftes Nachweisen der Absicht des Wiedereinsetzens der Marke unterstrichen werden. Zu den Nachweisen zählen bspw. die weitere Vergabe von Lizenzen oder die Benutzung der Marke auf der Webseite, selbst wenn es nur zur Weiterleitung auf eine neue Webseite dient. ²⁰¹ Die Pflege des mit der Marke verbundenen Goodwills durch den Inhaber wie branchenübliche Gepflogenheiten oder fortgesetzte Bemühungen eine ruhende Marke wieder aufleben zu lassen, können als Indiz gegen ein Fallenlassen gewertet werden. Ein reines Abverkaufen von alten Lagerbeständen könnte im Gegenzug den Vorwurf des Fallenlassens nicht widerlegen. ²⁰²

Neben der betrügerischen Erlangung von Markenrechten und der Nichtbenutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr können Angreifer eine Markeneintragung aus weiteren Gründen anzweifeln. Trotz des prima facie Anscheins der Gültigkeit einer eingetragenen Marke sind Einreden, auch bspw. in Fällen der Falschdarstellung einer Marke, keiner markenmäßigen Benutzung, dem Bestehen älterer Rechte, funktioneller Natur einer Marke oder Vorliegen einer generischen Marke, bei Eintragung möglich. Dabei liegt die Beweislast durch die Lastverschiebung nicht beim Anmelder der Marke, sondern beim jeweiligen Angreifer.²⁰³

iv. Nachweis

Neben der Declaration of Use and/or Excusable Nonuse under § 8 of the Trademark Act mit der die Benutzung eidesstattlich versichert wird, ist die Benutzung auch durch weitere Nachweise zu belegen. Dazu sind dem USPTO Muster (specimen) im Sinne des 15 U.S.C. § 1051 a) als Nachweis der Benutzung vorzulegen. Dabei ist für jede Waren- oder Dienstleistungsklasse ein separates Muster erforderlich, es sei denn, der Prüfer sieht davon ab, weil bereits ein einziges Muster die Benutzung mehrerer Klassen belegen kann. Eine redliche bona fide Benutzung liegt vor, wenn die Marke auf den Waren oder ihren Verpackungen angebracht ist. Gleiches gilt bei Displays oder den an der Ware angebrachten Etiketten und Aufklebern. Das USPTO bestätigte auf

²⁰⁰ Butler, Rn. 839.

²⁰¹ Butler, Rn. 839.

²⁰² Butler, Rn. 840.

²⁰³ Butler, Rn. 819.

Anfrage, dass entsprechende Fotos ausreichen. Marketingbroschüren, Visitenkarten, Rechnungen oder andere interne Materialien reichen für den Nachweis bei Waren dagegen nicht aus. Bei Dienstleistungen muss das Muster nach 37 CFR § 2.56/TMEP § 907 belegen, in welcher Form die Marke bei der Bewerbung oder der Durchführung der Dienstleistung zum Einsatz kommt. ²⁰⁴ Dies kann laut USPTO in Form von Fotos von Anzeigen oder Marketingmaterial, wie Schildern, Broschüren oder Ausdrucken von Webseiten erfolgen, solange das Bild die Marke bei der Bewerbung oder Durchführung der Dienstleistung zeigt. Wichtig ist dabei, dass diese von potentiellen Käufern als bezeichnend für die Dienstleistung des Anmelders und Nachweis der Herkunftsquelle aufgefasst werden. ²⁰⁵ 37 CFR § 2.56 gibt Richtlinien für Muster vor. Diese können in Form von Fotos belegt und online auf TEAS hochgeladen werden.

d) Internationale Registrierung IR-Marke (MMA/PMMA)

i. Ausgangspunkt

International können Marken nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) oder dem Protokoll zum MMA (PMMA) zur Registrierung eingereicht werden. ²⁰⁶ Beide Abkommen haben ihre Wurzeln im Art. 19 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) von 1883. Das MMA ist seit 1892 in Kraft. ²⁰⁷ Seit 1922 gehört Deutschland dem MMA an. ²⁰⁸ Mit der Verwaltung betraut wurde die Weltorganisation zum Schutz des geistigen Eigentums (World Intellectual Property Organization), die 1967 gegründet wurde und ihren Sitz in Genf hat. Das MMA-System konnte jedoch aufgrund von Sprachregelungen und Gebührenfragen nicht alle wichtigen Industriestaaten zum Beitritt bewegen. So fehlten Länder wie Großbritannien und die USA. Am 27.06.1989 wurde daher seitens der WIPO ein gegenüber dem MMA abgeschwächter Parallelvertrag ausgehandelt. Das sogenannte Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA) folgt in seiner Struktur dem MMA, sieht aber u.a. die Möglichkeit der Erhebung nationaler Gebühren

²⁰⁴ Butler, Rn. 263.

²⁰⁵ Butler, Rn. 273.

²⁰⁶ Cohausz/ Wupper, Rn. 116/117.

²⁰⁷ Marx. Rn. 1409.

²⁰⁸ Engels, Rn. 27.

für die Vertragsstaaten vor und erlaubt die internationale Registrierung bereits auf Basis einer Markenanmeldung.²⁰⁹ Dem PMMA trat die BRD 1996 bei.²¹⁰ Durch den Beitritt der USA zum Protokoll am 02.01.2003 können natürliche und juristische Personen aus den Mitgliedsstaaten mittels einer internationalen Registrierung Markenschutz in den USA erlangen.²¹¹ Nach Art. 14 (1) PMMA können auch zwischenstaatliche Organisationen Vertragspartner des Protokolls werden, so dass auch die Unionsmarke, bzw. deren Anmeldung, die Basis für eine internationale Registrierung nach dem PMMA bilden kann. Zur Zeit bilden 105 Länder²¹² und die EU einen Verband nach Art. 19 PVÜ, dessen Mitglieder Änderungen der gemeinsamen Ausführungsordnung zum MMA und PMMA beschließen. 213 Mittlerweile sind alle Mitgliedsländer des MMA auch dem PMMA beigetreten. Eine vormals notwendige Regelung über die sogenannte Safeguard-Clause, welches System bei Ländern, die Mitglied beider Abkommen sind, Anwendung finden soll, ist seit dem 01.09.2008 nicht mehr notwendig. Das PMMA hat das MMA weitgehend verdrängt.²¹⁴ Ersteres soll daher im Folgenden primär betrachtet werden. Das Madrider System erlaubt Markeninhabern durch eine einzige Anmeldung, in einer Sprache und in einer Währung international Markenschutz (IR-Marke) zu erlangen und zu erhalten.²¹⁵ Anders als die Unionsmarke, die ein echtes supranationales Schutzrecht für das Gebiet der EU darstellt, bildet die internationale Registrierung jedoch lediglich ein Bündel nationaler Markenrechte für die ausgewählten Länder. ²¹⁶ Es handelt sich um ein Registrierungsverfahren, das einzelne nationale Anmeldungen erspart. Es werden jedoch keine einheitlichen Schutzrechte gewährt, sondern der Schutz gilt Land für Land national.²¹⁷ Die Anmeldung einer IR-Marke erfolgt immer über die Behörde, bei der die Basismarke angemeldet ist und nicht direkt bei der WIPO. Wird die IR-Marke in einem der gewählten Länder rechtskräftig zurückgewiesen, so bleibt sie für die anderen Länder dennoch bestehen.²¹⁸

_

²⁰⁹ Hacker, Rn. 235.

²¹⁰ Engels, Rn. 27.

²¹¹ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 946.

²¹² WIPO: https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8, abgerufen am. 15.12.2019.

²¹³ Marx, Rn. 1410.

²¹⁴ Hacker, Rn. 237.

²¹⁵ Marx, Rn. 1410.

²¹⁶ Hacker, Rn. 238.

²¹⁷ Cohausz/ Wupper, Rn. 118.

²¹⁸ Cohausz/ Wupper, Rn. 1565.

ii. Anforderungen an die Benutzung

In Bezug auf den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken finden die nationalen Gesetze, wie bei einer nationalen Anmeldung, Anwendung. Für Marken, die dem Schutz des PMMA unterliegen, gelten entsprechend §§ 107ff MarkenG die Vorschriften des MarkenG. Für die Verknüpfung der Unionsmarke mit der internationalen Registrierung wird der IR-Markeninhaber dem Anmelder einer Unionsmarke gleichgestellt. Die Art. 189ff UMV regeln die Wirkung der Anmeldung. Soll eine US-Marke über die IR-Marke angemeldet werden, so übermittelt die WIPO den Antrag auf Schutzausweitung an das USPTO. Der sogenannte § 66 a)-Antrag unterliegt TMEP § 1904.01 und 37 CFR § 7.25 b) und sichert die Prioritätsrechte des Anmelders in den USA.²¹⁹ Der § 66 a)-Antrag setzt noch keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr voraus. Im Anschluss an die Eintragung sind nach TMEP § 1904.05 d) und 15 U.S.C. § 1141k jedoch regelmäßig eidesstattliche Versicherungen über die Benutzung oder gerechtfertigte Nichtbenutzung vorzulegen.²²⁰

Benutzer (wer?)

Zur Anmeldung einer internationalen Marke berechtigt, ist nach Art. 2 PMMA, die Person, die in der Basisanmeldung als Anmelder aufgeführt ist. Die Benutzung richtet sich jedoch nach dem jeweiligen Länderrecht des betroffenen Landes.

Gebiet der Benutzung (wo?)

Der Markenschutz der IR-Marke wird nach Art. 3 PMMA auf speziellen Antrag auf die gewünschten Länder ausgedehnt. Den entsprechenden Gesetzen unterliegt auch die spätere Benutzung und deren Nachweis.

Zeit und Dauer der Benutzung, Schonfrist (wann?)

Die Schutzdauer einer IR-Marke beträgt nach Art. 6 (1) PMMA zunächst zehn Jahre und kann entsprechend Art. 7 (1) PMMA um jeweils zehn Jahre verlängert werden. Die IR-Marke unterliegt einer fünfjährigen Benutzungsschonfrist ab Tag der Veröffentlichung der Schutzgewährung.²²¹ Nach Art. 6 (2) PMMA ist die IR-Marke für fünf Jahre an den Bestand der Basismarke gekoppelt. Falls die Basismarke in diesem Zeitraum wegfallen sollte, so geht auch die IR-Marke verloren. Allerdings kann die Anmeldung

²¹⁹ Butler, Rn. 194.

²²⁰ Butler, Rn. 199.

²²¹ Marx, Rn. 1488.

ggf. noch in nationale Markenanmeldungen unter Wahrung des Zeitranges umgewandelt werden.²²²

e) Rechtsvergleich

Im Folgenden sollen die wesentlichen Voraussetzungen und Regelungen der deutschen Marke nach dem Markengesetz, der Unionsmarke nach der Unionsmarkenverordnung, der US-Marke nach dem U.S. Trademark Law sowie der internationalen Registrierung einer Marke nach dem PMMA hinsichtlich Relevanz für die rechtserhaltende Benutzung von Marken gegenübergestellt werden. Von besonderem Gewicht im Rahmen der Auslegung ist dabei zunächst der Wortlaut. Der Grundsatz der richtlinienkonformen Auslegung überlagert den klassischen Kanon von grammatikalischer, historischer, systematischer und teleologischer Auslegung. Pür die Auslegung des europäischen Rechts gewinnen die im Rahmen der Rechtsprechung des EuGH aufgestellten Maximen an Bedeutung. Diesbezüglich unterscheidet sich die Rechtsanwendung der EU nur wenig von den Grundsatzentscheidungen der USA.

	D	EU	USA (Trade-	International
	(MarkenG)	(UMV)	mark Law)	(PMMA)
Exklu-	Marke:	Unionsmarke:	Trademark:	IR-Marke:
sive	Zeichen, Wörter,	Zeichen, Wörter,	Zeichen, Wör-	Registrierung
Marke	Namen, Abbil-	Namen, Abbil-	ter, Namen,	oder Anmel-
	dungen, Buch-	dungen, Buch-	Klänge, Far-	dung einer Ba-
	staben, Zahlen,	staben, Zahlen,	ben, Gerüche,	sismarke kann
	Klänge, dreidi-	Klänge, Farben,	Produktfor-	auf weitere
	mensionale Ge-	Produktformen,	men, Verpa-	Länder ausge-
	staltungen	Verpackungen	ckungen ²²⁵	weitet werden
	(§ 3 (1) MarkenG)	(Art. 4 UMV)	(15 U.S.C. §1127)	(Art. 2 (1) PMMA)
Eintra-	DPMA	EUIPO	USPTO	WIPO
gung	(§ 32 (1) MarkenG)	(Art. 6 UMV)	(15 U.S.C. §1127)	(Art. 2 (1) PMMA)
Kosten	290€	850€	225\$	947€
		(Anhang I UMV)	(www.uspto.gov)	(Fee calculator für
				USA mit Basis D)

²²² Marx, Rn. 1423.

²²³ Lenk, S. 48.

²²⁴ Hacker, Rn. 51.

²²⁵ Ekey/ Bender/ Fuchs-Wissemann, S. 1393.

	D	EU	USA (Trade-	International
	(MarkenG)	(UMV)	mark Law)	(PMMA)
	(§ 2 (1) PatKostG, i.V.m. GebVerz Nr. 331 100)			
Schutz-	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre, abh.	10 Jahre
dauer	(§ 47 (1) MarkenG)	(Art. 52 UMV)	von Nachweis	(Art. 6 (1) PMMA)
			(15 U.S.C. §1058)	
Verlän-	Auf Antrag je-	Auf Antrag je-	Auf Antrag	Auf Antrag je-
gerung	weils weitere 10	weils weitere 10	weitere 10	weils weitere
	Jahre	Jahre	Jahre, bei Be-	10 Jahre
	(§ 47 (2) MarkenG)	(Art. 52 UMV)	nutzung	(Art. 7 (1)
			(15 U.S.C. §1059)	PMMA)
Wider-	3 Monate	3 Monate	30 Tage,	18 Monate
spruchs-	(§ 42 (1) MarkenG)	(Art. 46 (1) UMV)	max. 180 Tage	(Art. 5 (2) c)
frist			(15 U.S.C. §1063)	PMMA)
Benut-	Ja	Ja	Ja	nach jeweili-
zungs-	(§ 26 (1) MarkenG)	(Art. 18 (1) UMV)	(15 U.S.C. §1051)	gem Länder-
zwang				recht

Tabelle 2: Markenbasis: MarkenG, UMV, U.S. Trademark Law und PMMA

Tabelle 2 vergleicht die Basismerkmale der Marken nach MarkenG, UMV, U.S. Trademark Law und PMMA. Die Grundaspekte der Marken der vier Systeme sind ähnlich. In allen Fällen dienen die Marken in erster Linie zur Identifizierung der Herkunft und Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen von Wettbewerbern. Es werden exklusive Markenrechte für einen verlängerbaren Zeitraum von jeweils zehn Jahren durch Eintragung beim jeweiligen Amt und Zahlung der jeweiligen Gebühren gewährt. Die US-Marke kann ebenfalls mit einer Benutzungsabsicht angemeldet werden. Der Umfang dessen, was als Marke registrierbar ist, ist fast deckungsgleich. Die IR-Marke erfordert jedoch zunächst die Anmeldung oder Registrierung einer Marke in einem Mitgliedsland als Basismarke, deren Schutz dann erweitert wird. Häufig erfolgt dies unter Inanspruchnahme der Priorität der Basismarke nach Art. 4 C. (1) PVÜ, wobei auch eine nachträgliche Schutzrechtserstreckung nach Art. 3ter (2) PMMA möglich ist. Vorliegend wurden die Gebühren für eine Markenanmeldung mit einer Klasse im online Verfahren bewertet. Die deutsche Marke ist im Vergleich relativ preiswert, da die Basisgebühr bereits die Anmeldung für drei Klassen umfasst. Bei der US-Marke

und in einigen anderen Ländern sind ggf. noch hinzukommende Kanzleigebühren zu berücksichtigen. Zudem ist bei der US-Marke im Unterschied zu den anderen Marken bereits im sechsten Jahr die tatsächliche Benutzung nachzuweisen, um die Marke vor Verfall zu schützen. Auch für die Verlängerung nach zehn Jahren ist in den USA neben Antrag und Entrichtung der Gebühren eine Bestätigung der tatsächlichen Benutzung der Marke erforderlich. Zu beachten sind auch die unterschiedlichen Zeiträume für Widersprüche nach Veröffentlichung der Markeneintragung. Diese erstrecken sich von zunächst 30 Tagen in den USA bis zu 18 Monaten im Falle einer Anmeldung nach PMMA. Die Marken unterliegen in den untersuchten Ländern (D, EU und USA) einem Benutzungszwang. Die Benutzung der Marke wird vorausgesetzt und ist gegebenenfalls nachzuweisen. Die Einzelheiten der Voraussetzungen hinsichtlich wer, wo, wann, wie und wofür die Marke benutzt wird sowie die daraus resultierenden Konsequenzen unterscheiden sich jedoch. Die IR-Marke verweist dazu meist auf nationales Recht und wird in der folgenden Betrachtung an vielen Stellen ausgeblendet.

	D	EU	USA (Trade-	International
	(MarkenG)	(UMV)	mark Law)	(PMMA)
Benutzer	Inhaber, Dritte	Inhaber, Dritte	Inhaber, Zur	nach jeweili-
(Wer?)	mit Zustim-	mit Zustimmung	Nutzung berech-	gem Länder-
	mung	(Art. 18 (1),	tigte Person	recht
	(§ 26 (1), (2) Mar-	(2) UMV)	(15 U.S.C. §1051,	
	kenG)		15 U.S.C. §1060)	
Gebiet	Im Inland	Innerhalb EU	Zwischen Ein-	Abhängig von
der Be-	(§ 26 (1) Mar-	(Art. 18 (1) UMV)	zelstaaten, in	für Registrie-
nutzung	kenG)		Hoheitsgebiet o-	rung ausge-
(Wo?)			der mit Ausland	wählten Län-
			(TMEP §901.03)	dern
Schon-	5 Jahre	5 Jahre	6 Monate/3	5 Jahre
frist	(§ 49 (1) Mar-	(Art. 58 (1) a) UMV)	Jahre	(Art. 6 (2) PMMA)
(Wann?)	kenG)		(15 U.S.C. §1051 d),	
			37 CFR §2.89)	
Ausset-	Ununterbro-	Ununterbrochen	Ununterbrochen	nach jeweili-
zung der	chen 5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	gem Länder-
Benut-	(§ 49 (1) Mar-	(Art. 58 (1) a) UMV)	(15 U.S.C. §1127)	recht
zung	kenG)			

	D	EU	USA (Trade-	International
	(MarkenG)	(UMV)	mark Law)	(PMMA)
Form der	Eingetragene	Eingetragene	Eingetragene	nach jeweili-
Benut-	Form; Abwei-	Form; Abwei-	Form;	gem Länder-
zung	chungen, so-	chungen, so-	Im Wesentlichen	recht
(Wie?)	lange kenn-	lange kenn-	genaue Repro-	
	zeichnender	zeichnender	duktion	
	Charakter er-	Charakter erhal-	(37 CFR §2.51)	
	halten bleibt	ten bleibt		
	(§ 26 (3) Mar- kenG)	(Art. 18 (1) a) UMV)		
Zweck	eingetragene	eingetragene	eingetragene	nach jeweili-
der Be-	Waren/Dienst-	Waren/Dienst-	Waren/Dienst-	gem Länder-
nutzung	leistungen	leistungen	leistungen	recht
(Wofür?)	(§ 26 (1) Mar-	(Art. 18 (1) UMV)	(15 U.S.C. § 1057)	
	kenG)	nach außen,	im geschäftli-	
	im geschäftli-	produktbezogen	chen Verkehr	
	chen Verkehr,		(15 U.S.C. § 1127)	
	markenmäßig			
Umfang	Ernsthaft	Ernsthaft	Bona fide	nach jeweili-
der Be-	(§ 26 (1) Mar-	(Art. 18 (1) UMV)	(15 U.S.C. §1127)	gem Länder-
nutzung	kenG)	Keine Mindest-	Keine Mindest-	recht
(Wie-	Keine Min-	volumina	volumina	
viel?)	destvolumina			

Tabelle 3: Rechtserhaltende Benutzung: wer?, wo?, wann?, wie?, wofür?, wieviel?

Tabelle 3 vergleicht die wesentlichen Kriterien für eine rechtserhaltende Benutzung. Diese sind im MarkenG und in der UMV in den wesentlichen Punkten deckungsgleich. Für alle Artikel des MarkenG findet sich ein Äquivalent in der UMV. Dies gilt zunächst für § 26 MarkenG und Art. 18 UMV sowie später auch für § 49 (1) MarkenG und Art. 58 (1) a) UMV, § 25 (2) MarkenG und Art. 127 (3) UMV, § 43 (1) MarkenG und Art. 47 (2) UMV sowie § 55 (3) MarkenG und Art. 64 (2) UMV. 226 Das verwundert nicht, setzt doch das MarkenG die maßgeblichen europäischen Markenrichtlinien um. Leichte Unterschiede bestehen materiell-rechtlich lediglich in Bezug auf den Beginn

-

²²⁶ Hacker, Rn. 389.

der Benutzungsschonfrist und das maßgebliche Benutzungsgebiet. ²²⁷ Abweichende Beurteilungen der Rechtslage unter deutschem und EU Recht sind grundsätzlich möglich, da es sich um unabhängige Rechtssysteme handelt. Zur Vermeidung dieser ist jedoch der EuGH bemüht, Rechtsfragen in beiden Regelwerken einheitlich zu beantworten. ²²⁸ So führte das "Bainbridge"-Urteil ²²⁹ des EuGH in 2007 zur Verwirrung, inwiefern die Benutzung abgewandelter Formen einer Marke im Sinne des § 26 (3) S. 2 MarkenG auch die rechtserhaltende Benutzung eingetragener aber nicht benutzter Marken umfassen kann. Eine analoge Regelung gab es in der GMV nicht, aber der EuGH hat die Konformität des Paragraphen mit EU-Recht auf Vorlage durch den BGH mit der sogenannten "Proti"-Entscheidung ²³⁰ explizit bestätigt ²³¹ und später in Art. 18 (1) a) UMV einfließen lassen.

Unterschiede in den Kriterien für eine rechtserhaltende Benutzung nach Tabelle 3 ergeben sich vielmehr zwischen MarkenG/UMV und dem US-Trademark Law. Als Benutzer einer Marke sind in allen dargelegten Rechtsformen der Inhaber sowie legitimierte Lizenznehmer anzusehen. Neben dem Schrifterfordernis zur Nachweisbarkeit der Lizenzvergabe sind in den USA die Lizenznehmer auch deutlich zu überwachen, damit die Marke nicht verfällt. Die Marke ist im jeweiligen Rechtsraum zu benutzen. In Deutschland und der EU kann bereits die Benutzung in einem relevanten regionalen Wirtschaftsraum ausreichend sein. In den USA ist dagegen die Benutzung nur innerhalb eines Bundesstaates nicht ausreichend, sondern muss mindestens zwischen zwei Bundesstaaten erfolgen. Mit der eingeführten ITU-Anmeldung bietet auch die USA eine Schonfrist zwischen Anmeldung und Benutzung einer Marke. Im Gegensatz zu deutschem und europäischem Recht beträgt diese Schonfrist kumuliert max. drei statt fünf Jahre und ist schriftlich anzufragen. Die gleichen Fristen finden im Falle der Aussetzung der Benutzung Anwendung. Eine fünfjährige Schonfrist gibt es auch für die Anmeldung einer IR-Marke. Diese ist für einen Zeitraum von fünf Jahren an den

⁻

²²⁷ Hacker, Rn. 390/392.

²²⁸ Hacker, Rn. 299.

²²⁹ EuGH, Urteil, "Bainbridge", 13.09.2007, Aktz.: C-234/06, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2007%2Fcont%2Fbeckrs.2007.70680.htm, abgerufen am 19.11.2019.

²³⁰ BGH, Beschluss, "Proti", 17.08.2011, Aktz.: I ZR 84/09, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2011%2Fcont%2Fbeckrs.2011.24841.htm, abgerufen am 19.11.2019.

²³¹ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn.212-214.

Bestand der Basismarke gekoppelt. Sollte allerdings die Basismarke in diesem Zeitraum verloren gehen, so geht auch die IR-Marke verloren. Die Form, in der eine Marke verwendet werden muss, um Benutzung nachzuweisen, ist nach US-amerikanischem Recht strenger als in Deutschland oder der EU. Hier ist eine im Wesentlichen genaue Reproduktion notwendig. Nach deutscher und europäischer Rechtsprechung sind abweichende Formen der benutzten Marke akzeptabel, solange der Charakter der Marke erhalten bleibt. Dadurch sollen Mehrfachanmeldungen vermieden werden. Im Sinne der Rechtssicherheit werden diese in der Regel jedoch trotzdem vorgenommen. Alternativ oder zusätzlich können auch die alten Marken weiter benutzt werden, wie Lufthansa das beispielsweise auf den "Retro"-Flugzeugen in alter Lackierung macht. Der Verwendungszweck erstreckt sich zunächst auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Wichtig ist eine nach außen gerichtete markenmäßige Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr. Vorbereitungshandlungen sind der Benutzung im geschäftlichen Verkehr nur bedingt zuzurechnen. Eine bloße Anmeldung zur Reservierung des Markenrechts wird einhellig abgelehnt. Quantitative Benutzungsvorgaben werden in allen Rechtssystemen nicht gemacht, solange eine symbolische Benutzung ausgeschlossen werden kann. In Bezug auf die relevanten Mengen sind in den USA bereits kleinste Mengen, die die Voraussetzung erfüllen, ausreichend. So reichten im Fall "Christian Faith Fellowship v. Adidas AG" 232 der Verkauf von zwei Mützen in einem Staat an einen Käufer aus einem anderem Staat, der mit entsprechendem Scheck bezahlte, bereits als bona fide "use in commerce" aus. Als Ausgleich für die Erlangung des registerrechtlichen Markenschutzes aufgrund eines bloßen Formalaktes ohne vorheriger Prüfung der Benutzung einer Marke ist in D und der EU von einer sehr konsequenten Handhabung der Vorschriften des Benutzungszwangs auszugehen. Dies steht dort Tendenzen entgegen die Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung weiter abzusenken oder großzügig auszulegen. 233

_

²³² Federal Circuit, United States Court of Appeals, "ADD A ZERO", 14.11.2016, No. 2016-1296, https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/16-1296/16-1296-2016-11-14.html, abgerufen am 08.12.2019.

²³³ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 4.

	D	EU	USA (Trade-	International
	(MarkenG)	(UMV)	mark Law)	(PMMA)
Nicht-	Berechtigte	Berechtigte	Berechtigte	nach jeweili-
benut-	Gründe der	Gründe der	Gründe der	gem Länder-
zung	Nichtbenutzung	Nichtbenutzung	Nichtbenutzung	recht
möglich	(§ 26 (1) MarkenG)	(Art. 18 (1) UMV)	(15 U.S.C. §1058 b), TMEP §1613.11)	
Folge	- Verfall/Antrag	- Verfall/Antrag	- Verfall/Lö-	nach jeweili-
der	(§§ 49 (1) Mar-	(Art. 58 (1)	schung (Untä-	gem Länder-
Nicht-	kenG)	UMV)	tigkeit, Betrug,	recht
benut-	- Nichtbenut-	- Nichtbenut-	Fallenlassen,	
zung	zungseinrede,	zungseinrede,	Einreden)	
	keine Rechte	keine Rechte	(15 U.S.C. §	
	gegen Dritte	gegen Dritte	1064)	
	(§ 25 (2), 55 (3),	(Art. 127/128,		
	43 (1) MarkenG)	64 (2),		
		47 (2) UMV)		

Tabelle 4: Berechtigte Gründe für und Folgen der Nichtbenutzung

Wie in Tabelle 4 aufgezeigt, werden in allen Rechtsformen berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung akzeptiert. Grundsätzlich gilt, dass entschuldbare Nichtbenutzung nicht im Einflussbereich des Markeninhabers stehen kann. Dies unterliegt der jeweiligen Rechtsprechung. In Deutschland und der EU wird dabei der Einflussbereich des Markeninhabers restriktiver ausgelegt als in den USA, wo unter gegebenen Umständen bspw. auch Produktionsengpässe entschuldbar sein können.

In Bezug auf die Folgen einer unentschuldbaren Nichtbenutzung nach Tabelle 4 sind die Regelungen des MarkenG und der UMV ähnlich. In beiden Systemen können nach Ablauf der jeweiligen Fristen zum einen die Markenrechte durch Verfall und zum anderen Rechte gegen Dritte Markenverletzer verlustig gehen. Letzteres spiegelt sich in den Nichtbenutzungseinreden im Verletzungsprozess, bei Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren oder im Widerspruchsverfahren wider. Hauptunterschied in verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die isolierte Verfallslöschungsklage vor ordentlichen Gerichten

nach § 55 MarkenG, die es in der UMV nicht gibt und durch das streitige Verfallslöschungsverfahren nach Art. 58 UMV vor dem EUIPO ersetzt wird. ²³⁴ Eine isolierte Nichtigkeitsklage wie im deutschen MarkenG (§§ 51, 55 MarkenG) gibt es bei der Unionsmarke nicht. Diese kann nur in Form der Widerklage in einem Verletzungsprozess erhoben werden (Art. 60 (1), Art. 128 UMV). ²³⁵ Die Benutzung einer Marke ist in den USA Voraussetzung für die Eintragung. Untätigkeit beim Nachweis oder falsche Angaben bezüglich der tatsächlichen Benutzung stellen Betrug dar und führen auch ohne Antrag zur Löschung der Marke. Ferner können Einreden auch im Falle einer unanfechtbaren Marke bei Nichtbenutzung oder mangelhafter Benutzung zum Verfall und Löschung der Marke führen. Während in Deutschland und der EU die Benutzung nur im Sonderfall nachzuweisen ist, so ist die Benutzung und deren Nachweis regelmäßig die Voraussetzung für die Anmeldung und das Weiterbestehen einer US-Marke.

	D (MarkenG)	EU (UMV)	USA (Trademark Law)
Nach-	- Nachweis von Ort,	- Nachweis von Ort,	- Declaration of
weis	Dauer, Umfang	Dauer, Umfang und	Use/Excusable Nonuse,
	und Art der Benut-	Art der Benutzung	ergänzt um Fotografien
	zung	- Beweisstücke: Ver-	der Ware, Verpackun-
	- Waren: Ware, Ver-	packungen, Etiket-	gen, Etiketten, bei
	packungen	ten, Preislisten, Ka-	Dienstleistungen auch
	- Dienstleistungen:	taloge, Rechnun-	Marketingmaterial,
	Hilfsmittel wie Be-	gen, Fotografien,	Webseite
	rufsbekleidung,	Werbeanzeigen	(15 U.S.C. §1058,
	Dienstwagen,	- Ggf. eidesstattliche	TMEP §900)
	- Ggf. eidesstattliche	Erklärung	
	Erklärung	(Art. 97 (1) UMV,	
	(§ 43 (1) MarkenG)	Art. 10 (4) DelV)	

Tabelle 5: Nachweisformen

Nachweisformen der rechtserhaltenden Benutzung der Marken sind in Tabelle 5 aufgezeigt. Sie haben den Ort, die Dauer, den Umfang und die Art der Benutzung einer Marke nachzuweisen. Eine physische Anbringung der Marke auf den Produkten ist

²³⁴ Hacker, Rn. 394.

²³⁵ Hacker, Rn. 289.

dabei nicht zwingend notwendig. Entsprechend der branchenüblichen Verwendungsformen kann bei Waren auch die Anbringung auf der Verpackung oder Umhüllung ausreichend sein.²³⁶ Kataloge sind nur insoweit Nachweisformen, als auch die fragliche Marke darin in funktionsmäßiger Verbindung zur Ware abgebildet ist. 237 Bei Dienstleistungen ist die Verwendung der Marke im Zusammenhang mit der Leistungserbringung oder auf Angebotsschreiben und Rechnungen ausreichend. Nachweise für eine rechtserhaltende Benutzung sind in den USA regelmäßig in Form von eidesstattlichen Erklärungen durch die Declaration of Use and/or Excusable Nonuse nach § 8 Trademark Act zusammen mit in Tabelle 5 aufgelisteten Mustern zu erbringen. Die eidesstattliche Versicherung nach deutschem und EU Recht ist hingegen eine optionale Ergänzung zu Beweismustern und nicht zwingend vom Markeninhaber zu erbringen. Sie dient lediglich der Glaubhaftmachung einer Benutzung. Die Zulässigkeit bestimmter Nachweisformen schwankt je nach Rechtsprechung. So ist unter amerikanischem Recht eine Benutzung der Marke auf einer Internetseite eher ausreichend. Der BGH urteilte dagegen im Zusammenhang mit einer Internetseite, dass die Benutzung des Domainnamens "Zappa" ²³⁸ auf den gleichnamigen Künstler hinweist und trotz Verzweigung zum Verkauf von Tonträgern daher keine rechtserhaltende Benutzung einer Marke darstellt. Gerade auch in Bezug auf den Nutzungsnachweis im Internet, bei Internetwerbung und in Zusammenhang mit Domainnamen ist die Auslegung des deutschen und europäischen Rechts wesentlich strenger.²³⁹

IV. Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken im Konzern

In der Literatur wird die Möglichkeit diskutiert, mit zeitlich gestaffelten Wiederholungsanmeldungen die Benutzungsschonfrist unbegrenzt auszudehnen, und damit die Regelungen des Benutzungszwangs sowie den Nachweis der Benutzung zu umgehen.²⁴⁰ Obwohl theoretisch bspw. in Deutschland möglich²⁴¹, so führen Wiederholungsanmeldungen abgesehen von einer unterstellbaren Bösgläubigkeit²⁴² bei der Anmeldung nicht zu einer rechtssicheren Verlängerung der Benutzungsschonfrist und

²³⁶ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 36.

²³⁷ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 37.

²³⁸ BGH, Urteil, "Zappa", 31.05.2005, Aktz.: I ZR 135/10, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2012%2Fcont%2Fbeckrs.2012.13390.htm, abgerufen am 11.11.2019.

²³⁹ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn.71.

²⁴⁰ Lenk, S. 271.

²⁴¹ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 282.

²⁴² Pohlmann, § 17, Rn. 53.

konterkarieren damit ggf. die Rechtsposition des Markeninhabers.²⁴³ Ferner verliert der Markeninhaber durch dieses Vorgehen seinen ursprünglichen Zeitrang, wodurch zwischenzeitlich ältere Rechte Dritter entstanden sein könnten. Vorliegend sollen daher Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie eine Benutzung und deren Nachweis über den Lebenszyklus einer Marke rechtserhaltend und effizient gestaltet werden kann.

a) Vorbereitung und Organisation

Zunächst sind vorbereitende und organisatorische Maßnahmen zu beachten, um einen Konzern in die Lage zu versetzen, die Benutzung von Marken rechtserhaltend umzusetzen und nachweisen zu können.

i. Markenstrategie

Die Markenstrategie definiert die Eckpfeiler von Marken und ist in großen Konzernen eng verzahnt mit der Unternehmensstrategie. Unter anderem sind Aspekte wie Positionierung, Auftritt, Markenfamilien, etc. zu berücksichtigen. Bezüglich der Markenstrategie sind nach einer Anmeldung drei Aspekte wichtig: Benutzung, Verteidigung und Weiterentwicklung. Neben der rechtserhaltenden Benutzung der Marke ist diese auch im Falle von Widersprüchen oder Anfechtungen zu verteidigen. Darüber hinaus ist eine Marke durch Schutzausweitung bspw. bei Expansion auf weitere Länder weiterzuentwickeln.²⁴⁴ Die Markenstrategie wurde eingangs am Beispiel der Lufthansa aufgezeigt und bildet die Grundlage für die folgenden Überlegungen.

ii. Organisation

Viele Unternehmen legen das Markenmanagement in die Hände der für das jeweilige Land Verantwortlichen, wie bspw. Sales oder Marketing. Die länderspezifischen Kenntnisse stellen zwar die Basis der örtlichen Markenstrategie dar, die Umsetzung und Administration gehören aber in die Hände eines zentralen Managements, das auf die technische Umsetzung der Markenverwaltung spezialisiert ist. Es sollte ein einheitlicher IP-Desk, der die weltweite Schutzrechtslage insbesondere auch hinsichtlich einschlägiger Fristen überwacht und lokale Vertreter koordiniert, angestrebt werden.²⁴⁵ Die Überwachung kann in Form von Eigen- oder Fremdleistung, bspw. durch

²⁴³ Lenk, S. 309.

²⁴⁴ EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/strategy, abgerufen am 27.11.2019.

²⁴⁵ Franz, a.a.O.

Rechercheinstitute, Patentanwälte oder Rechtsanwälte, erfolgen.²⁴⁶ Vorteile einer zentralen Organisation ergeben sich aus der Beobachtung von Gesetzesänderungen oder globalen Veränderungen wie dem Brexit, die den Umgang mit vielen Marken im Konzern gleichermaßen beeinflussen sowie einer konzertierten Benutzung der Marken und deren Nachweis.

iii. Tools/Prozesse

Neben den klassischen Karteiregistern und Hängeordnern zur Prozessdokumentation und Archivierung können die Vorteile eines zentralen IP-Desks insbesondere auch durch Unterstützung von Tools verstärkt werden. Dieses bietet sich gerade für international agierende Konzerne an. Bereits heute werden Nachweise der Kosten und Umsätze, die in Zusammenhang mit einzelnen Marken anfallen, in den gängigen Enterprise Resource Planning-Systemen (ERP Systemen), wie SAP, abgebildet. Diese bieten in der Regel auch Module zur Administration von IP an. Zusammen mit dem Controlling können aus ERP-Systemen hilfreiche Berichte über Markennutzung in einzelnen Ländern als Frühwarnindikatoren gezogen werden. Darüber hinaus existieren eigenständige IP- und Markenverwaltungstools, wie Apcoll Prosecution Manager, Patricia, TM Cloud, TrademarkNow oder WebTMS, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese dienen der Verwaltung von Marken oft auch in Verbindung mit Patenten und anderem IP. Im Idealfall sind die vorstehenden Softwarelösungen mit den von den Ämtern zur Verfügung gestellten Tools zur Anmeldung und Administration von Marken gekoppelt. Die kostenlose Nutzung der Internet-basierten Tools der Ämter wird durch schnellere Bearbeitung und günstigere Gebühren incentiviert. Das DPMA stellt mit DPMAdirektWeb und DPMAdirektPro zwei Tools zur Anmeldung zur Verfügung. Diese erleichtern und beschleunigen die Anmeldung nationaler sowie IR-Marken. Das EUIPO stellt ebenfalls elektronische Verfahren zur Anmeldung und Verlängerung von Marken zur Verfügung. Die Nutzer können online u.a. Anträge auf Nichtigkeit oder Verfall einreichen. Fristen verwalten sowie spezielle Handlungen im Zusammenhang mit Widersprüchen und Löschungsverfahren vornehmen. 99 Prozent aller Unionsmarken werden inzwischen elektronisch eingereicht. Im fast-track-Verfahren erhalten Anmelder sofort eine UM-Anmeldenummer. ²⁴⁷ Mit "e-appeal" können elektronische Beschwerden eingereicht werden. Dadurch werden Zulässigkeitsmän-

²⁴⁶ Cohausz/ Wupper, Rn. 1390.

²⁴⁷ Pohlmann, § 8, Rn. 6.

gel reduziert. Mit Hilfe der EDB Enforcement Database können Rechteinhaber Warnmeldungen an die Zoll- und Polizeibehörden übermitteln und werden über Verdachtsfälle zur Verletzung geistiger Eigentumsrechte informiert. ²⁴⁸ Zudem stellt auch der Europäische Gerichtshof mit "e-curia" ein elektronisches System bereit, das Vertretern ermöglicht, Verfahrensschriftstücke ohne handschriftliche Unterzeichnung einzureichen. ²⁴⁹ Das USPTO stellt mit TEAS (Trademark Electronic Application System) ein online-Verfahren zur Markenanmeldung bereit. TEAS erleichtert die Anmeldung, unterstützt die Kommunikation mit dem USPTO und stellt sämtliche Dokumente zur Erhaltung des Markenschutzes sowie ggf. einer Ausweitung auf eine IR-Marke bereit. Jedes Tool bietet produktspezifische Vor- und Nachteile. Es ist individuell zu prüfen, welches Tool die Anforderungen zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung am besten umsetzt und in die jeweilige Organisation passt. Die Nutzung der von den Ämtern bereitgestellten Tools ist zu empfehlen. Diese leiten durch die notwendigen Prozesse, beschleunigen die Kommunikation und erinnern in der Regel an notwendige Fristen.

b) Anmeldung

Zunächst stellt sich die Frage, wer als Inhaber einer Marke bei der Anmeldung eingetragen werden soll, was nicht nur steuerrechtliche Implikationen haben kann. Zudem steht vor jeder Anmeldung eine Recherche zu Existenz älterer Drittrechte und die genaue Definition des Gegenstands der Anmeldung. ²⁵⁰ Das EUIPO stellt dazu in Zusammenarbeit mit den nationalen Markenämtern die Datenbanken "TMview" und "TMclass" bereit. Diese Programme bieten einen kostenlosen Überblick, ob identische oder ähnliche Marken bereits existieren. Dabei unterstützt auch das Suchprogramm "Similarity", das Benutzern die Beurteilung, ob bestimmte Waren oder Dienstleistungen von den Ämtern als ähnlich oder unähnlich einzustufen sind, erleichtert. ²⁵¹ Das USPTO unterstützt Anmelder mit TESS (Trademark Electronic Search System). Aus den Suchergebnissen leitet sich in Zusammenhang mit der Markenstrategie die Frage ab, bei welchen Ämtern eine Anmeldung erfolgen soll sowie welche Länder und Waren-/Dienstleistungsklassen die Anmeldung umfassen muss, um später eine rechtserhaltende Benutzung abbilden zu können.

²⁴⁸ Pohlmann, § 8, Rn. 16.

²⁴⁹ Pohlmann, § 8, Rn. 8.

²⁵⁰ Pohlmann, § 15, Rn. 1.

²⁵¹ Pohlmann, § 8, Rn. 12.

i. Länder und Ämter

Kaum ein Unternehmen kann es sich im Zeitalter der Globalisierung leisten, Produkte oder Dienstleistungen nur im Inland anzubieten. Für einen Konzern sollte im Hinblick auf eine rechtserhaltende Benutzung von Marken bereits die Basisanmeldung sorgfältig ausgewählt werden. In der Regel werden Anmeldungen zunächst im Inland prioritätsbegründend vorgenommen. Für einen in Deutschland ansässigen Konzern empfiehlt sich zunächst eine Basisanmeldung beim DPMA. Die Vorteile liegen in einem schnellen und einfachen online Eintragungsverfahren in deutscher Sprache, relativ preisgünstiger Anmeldegebühren, schnellem bundesweitem Schutz durch zügige Eintragung, geringer Angreifbarkeit der Marke hinsichtlich Eintragungshindernissen oder im Widerspruchsverfahren und leichter Durchsetzung von Rechten bei Verletzungshandlungen vor deutschen Gerichten (bspw. im Internethandel).²⁵² Der Vorteil einer deutschen Basismarke im bekannten Rechtsraum mit überschaubarer geographischer Ausbreitung eine Marke einfach zu benutzen und den Schutz durchsetzen zu können, ist umso wichtiger, sobald der Markenschutz bei der WIPO passgenau auf weitere Länder ausgeweitet werden soll. Die nationale Marke stellt dabei die Basis für internationale Anmeldungen dar, bei deren Wegfall auch der internationale Schutz entfällt. Alternativ könnte auch die Unionsmarke die Basis für die IR-Markenanmeldung bilden. Die Vorteile der Anmeldung einer Unionsmarke liegen ebenfalls in der Anmeldung über ein zentrales und schnelles online Verfahren, möglicher Anmeldung in deutscher Sprache, ausreichender Benutzung in einem Teil der Union bei Schutzerstreckung über derzeit 28 Länder und Urteilen des Unionsmarkengerichts mit Geltung für die gesamte Union. 253 Neben all den Gründen, die für eine Direktanmeldung einer Unionsmarke sprechen, wird dennoch empfohlen, bei Befürchtung von Schutzrechtshindernissen in einem Teil der Union alternativ eine nationale Marke als Basismarke für die internationale Anmeldung über des Madrider System anzumelden.²⁵⁴ Die Unionsmarke fällt in sich zusammen, wenn auch nur aus einem älteren Recht eines beliebigen Mitgliedsland erfolgreich Widerspruch eingelegt wird. Damit verbleibt zwar die Möglichkeit der Umwandlung in nationale Marken, eine Basis für die IR-Marke besteht jedoch nicht mehr. Die deutsche Marke hingegen lässt sich effektiver

²⁵² DPMA: https://www.dpma.de/docs/marken/1/gute_gruende.pdf, abgerufen am 25.11.2019.

²⁵³ Pohlmann, § 15, Rn. 3.

²⁵⁴ Pohlmann, § 15, Rn. 4.

durchsetzen und aus ihr heraus kann sowohl am Handlungs- als auch am Verletzungsort geklagt werden. 255 Über die IR-Marke kann seit 2004 der Schutz auf die europäischen Staaten in Form der Unionsmarke ausgeweitet werden. Abhängig von Kriterien wie Größe oder Wachstumsraten des Absatzmarktes, Ländern mit günstigen Produktionskosten, Sitzländern von Tochterunternehmen oder konkurrierenden Unternehmen können schließlich weitere Länder folgen. 256 Seit 2003 kann Markenschutz über die IR-Marke auch in den USA erreicht werden. Direkte Anmeldungen in einzelnen Ländern sind immer seltener notwendig, da der Schutzumfang der Unionsmarke aktuell 28 Länder und der IR-Marke nach dem jüngsten Beitritt von Kanada in 2019 derzeit 105 Länder und die EU²⁵⁷ umfasst. Die Anmeldung in Deutschland als Basismarke und eine internationale Erstreckung auf weitere Länder über die IR-Marke reichen zukünftig aus. Zunächst wird meistens eine Wortmarke angemeldet, die, wenn notwendig, um eine Bild- oder kombinierte Wort-/Bildmarke ergänzt wird.

ii. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Es stellt sich bereits bei Anmeldung die Frage, für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen die Marke eingetragen werden soll. Schließlich sind Marken für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nachweisbar zu benutzen. In der Regel sind die Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation dahingehend auszulegen, dass alle Waren und Dienstleistungen eingeschlossen sind, die von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst werden. Eine vollständige Deckung zwischen dem Verzeichnis und dem Gegenstand der Benutzung ergibt sich in der Praxis jedoch meist nicht. Daher sind bereits im Vorfeld Überlegungen anzustellen, die sich auf die zwei Fragestellungen, Subsumption und Integration, reduzieren, ²⁵⁹ um festzustellen, ob und in welchem Umfang die Benutzung einer Marke rechtserhaltende Wirkung entfaltet. Die Subsumptionsfrage untersucht, welche konkret benutzten Waren oder Dienstleistungen unter die im Verzeichnis enthaltenen Begriffe fallen. Dabei darf nicht nur vom allgemeinen Sprachgebrauch ausgegangen werden, sondern auch Fachterminologie ist heranzuziehen. Eine gleichzeitige Subsumption unter mehrere Oberbegriffe ist möglich. Die

²⁵⁵ Pohlmann, § 15, Rn. 5.

²⁵⁶ Cohausz/ Wupper, Rn. 1468-1470.

²⁵⁷ WIPO: MMA/PMMA Status October 31, 2019, https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf, abgerufen am 14.10.2019.

²⁵⁸ Pohlmann, § 10, Rn. 10.

²⁵⁹ Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 243.

²⁶⁰ Ströbele/ Hacker § 26, Rn. 245.

Integrationsfrage untersucht die Integration der Ware innerhalb des im Register eingetragenen Produktbegriffs. Eine Kongruenz ist in der Praxis nicht komplett möglich. Daher würde im Rahmen der Minimallösung der Markenschutz nicht vollständig, sondern nur für konkret benutzte Waren/Dienstleistungen bestehen. Im Gegensatz dazu wären nach der Maximallösung die Markeneintragung hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, die sich unter den Produktoberbegriff subsumieren lassen. In der Praxis ist die erweiterte Minimallösung als sachgerechte Vereinigung beider Extremlösungen vorherrschend.²⁶¹ Dazu werden bei weit gefassten Oberbegriffen lediglich die zwischen Ware bzw. Dienstleistung und Oberbegriff liegenden Untergruppen berücksichtigt.²⁶² Ausgangspunkt sind die konkret benutzten Waren und Dienstleistungen. Es wird jedoch anerkannt, dass die Marke gleichzeitig auch für einen nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtswirksam aufrecht erhalten wird. 263 Wie eingangs aufgezeigt, empfiehlt es sich für die USA aufgrund der möglichen Implikationen, hierzu einen Rechtsbeistand einzubinden. Grundsätzlich empfiehlt sich das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis möglichst konkret auf das Produkt zuzuschneiden. Dies minimiert Anmeldegebühren und erleichtert den Benutzungsnachweis. Anders als im Patenrecht besteht im Markenrecht kein Neuheitserfordernis, so dass auch später hinzukommende Waren und Dienstleistungen bei einer neuen Anmeldung berücksichtigt werden können.

c) Benutzung, relevante Verfahren und Nachweise

i. Verfahren

Bei der Marke nach deutschem Recht und der Unionsmarke ist der Nachweis der Benutzung nur im Rahmen einer Verfalls- oder Nichtigkeitsklage sowie in Bezug auf Nichtbenutzungseinreden erforderlich. In der EU war 2017 das relevanteste Verfahren der Widerspruch mit 18.700 erhobenen Widersprüchen im Vergleich zu 1.800 Anträgen auf Verfall oder Nichtigkeit. 264 Bevor man also einen Widerspruch erhebt, sollte vorab geprüft werden, welche Widerspruchsmarken einem Benutzungszwang unterliegen und das Risiko eines Gegenangriffs abgewogen werden. Vom Einlegen einer pro forma Nichtbenutzungseinrede kann grundsätzlich ausgegangen werden. Bei der

²⁶¹ Lenk, S. 149.

 ²⁶² Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 254.
 263 Ströbele/ Hacker, § 26, Rn. 255.

²⁶⁴ Pohlmann, § 17, Rn. 22.

US-Marke ist die Benutzung bzw. Benutzungsabsicht mittels Formular MM18²⁶⁵ Declaration of Intention to Use the Mark bereits bei der Anmeldung zu bestätigen. Dies ist auch erforderlich, wenn die Schutzerstreckung einer deutschen Basismarke über die IR-Marke auf die USA erfolgen soll. Der Anmelder muss mit Unterschrift die bona fide Absicht, die Marke für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, bestätigen. Für alle weiteren Verfahren ist auch im Rahmen einer IR-Anmeldung in den USA das USPTO Ansprechpartner. Ein Benutzungsnachweis im Sinne des 15 U.S.C. § 1058 ist erstmals im fünften Jahr der Eintragung sowie jeweils im Jahr vor Ablauf einer Zehnjahresperiode einzureichen, damit die Marke nicht in den USA verfällt. Die IR-Marke ist nach zehn Jahren separat zu verlängern. ²⁶⁶ Aufgrund der eingangs aufgezeigten drohenden Sanktionen sollten Markeninhaber spätestens mit Ablauf der Benutzungsschonfrist einen Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung erbringen können. Die erfolgten Benutzungshandlungen müssen dazu sorgfältig dokumentiert werden. ²⁶⁷ Berechtigte Gründe der Nichtbenutzung stellen Ausnahmen dar, auf die man sich nicht verlassen sollte.

ii. Nachweise und Erklärungsabgabe

Nachzuweisen ist die Benutzung anhand der eingangs aufgeführten Kriterien. Um die Nachweisführung zu erleichtern und zu vereinheitlichen, sollte man sich an den jeweils strengsten Anforderungen orientieren. Demnach ist die Marke vom Inhaber oder schriftlich dokumentiertem Lizenznehmer mit nachweisbarer Qualitätsüberwachung zu benutzen. Die Benutzung ist für das jeweilige Land, bzw. im jeweiligen Land nachzuweisen. Wirtschaftlich relevante Teile des Landes reichen für die Benutzung aus, in den USA muss die Benutzung aber mindestens zwischen zwei Bundesstaaten erfolgen. Die Fristen orientieren sich an der kürzesten Schonfrist, bzw. erlaubten Dauer ununterbrochener Nichtbenutzung. Vorliegend sind das drei Jahre. Die Benutzung in einem Zeitraum, der eine wirtschaftlich sinnvolle Verwendung innerhalb der Fristen rechtfertigt, ist ausreichend. Sie muss nicht zwingend durchgehend über den ganzen Zeitraum erfolgen. Die Benutzung ist in der eingetragenen Form nachzuweisen, ggf. sind abweichende Benutzungsformen auch als Marke anzumelden, insbesondere,

²⁶⁷ Pauli/ Brommer, a.a.O.

²⁶⁵ Formular MM18: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18 .pdf, abgerufen am 30.11.2019.

USPTO: https://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/post-registration-timeline-madrid-protocol-based-registrations#text3, abgerufen am 30.11.2019.

wenn sie den kennzeichnenden Charakter einer Marke verändern. Auch die Benutzung für die eingetragenen Warengruppen orientiert sich an strengen Maßstäben. Hier muss die Benutzung sowie der Nachweis den tatsächlich eingetragenen Warengruppen folgen. Dies ist bereits bei der Anmeldung sorgfältig zu prüfen, um wahrheitsgemäße Aussagen sicherzustellen und unnötige Aufwände bei der späteren Prüfung und des Nachweises von nicht benötigten Warengruppen zu vermeiden. Die Marke ist markenmäßig und nach außen gerichtet zu benutzen. Eine konzerninterne Nutzung ist nicht ausreichend. Der Umfang der Benutzung sollte deutlich sein, um keinen Anschein von Scheinbenutzung zu erwecken. Gerade an international agierende Konzerne werden hier im Zweifel höhere Anforderungen hinsichtlich Umsätzen und Mengen gestellt.

Die Erklärungsabgabe erfolgt schriftlich mittels Formblättern, bzw. online und muss stets geeignet sein, Ort, Dauer, Umfang und Art der Benutzung nachzuweisen. Dazu bieten sich bei Waren, die mit der Marke versehene Ware selbst oder die Verpackung an. Dienstleistungen lassen sich anhand von Hilfsmitteln oder Marketingmaterial nachweisen. Das Vorhalten einer Internetpräsenz mit der entsprechenden Marke und klarem Verkaufshinweis für das jeweilige Land ist ebenfalls sehr gut geeignet. Aufzeichnungen über Bestellungen, Trefferzahlen in Suchmaschinen oder auch über Zeitpunkte und Länder, aus denen auf die Webseite zugegriffen wurde, erleichtern den Nachweis. ²⁶⁸ Die bloße Anmeldung eines Domainnamens reicht dagegen nicht als Benutzungsnachweis. Auch Rechnungen dienen dem Nachweis, wenn die Verwendung der Marke darauf sichergestellt ist. Bei Rechnungen ist nicht nur der Betrag relevant, sondern es ergeben sich weitere Informationen wie bspw. Zeitraum, Umfang, Ort der Leistung, Anzahl und Vielfalt der Händler oder Kunden. ²⁶⁹ Als Nachweise reichen Kopien, Fotos oder Dokumente, die online übermittelt werden können, aus.

iii. Zeiträume (Benutzung und Fristen)

Zur rechtserhaltenden Benutzung gehört auch die Einhaltung von Fristen. Diese unterscheiden sich je nach Land und Prozess. Die unterschiedlichen Schonfristen zur Benutzungsaufnahme sind zu beachten. Ferner verfallen in Deutschland, der EU, den USA und bei der internationalen Registrierung die Marken, sofern nach Ablauf der jeweiligen Schutzfristen, die Marken nicht verlängert und die Verlängerungsgebühren

²⁶⁸ Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken, EUIPO, Teil C Widerspruch, Abschnitt 6 Benutzungsnachweis, 2.3.3.4 Benutzung im Internet.

²⁶⁹ Pohlmann, § 11, Rn. 76.

nicht entrichtet werden. In den USA ist dabei zusätzlich die Benutzung nachzuweisen. Generell empfiehlt sich den Status von Markeneintragungen halbjährlich zu überprüfen. Dieses Intervall eignet sich nicht nur während des Zeitraums von Anmeldung bis zur Eintragung oder im Falle von Einreichung von Anträgen, wie Verlängerungen, sondern auch im Falle von interner Verifikation der rechtserhaltenden Benutzung und Beobachtung des externen Marktes. Für letzteres gibt es professionelle Überwachungsdienste, die den Markeninhaber bei Ankündigung von Problemen informieren, damit rechtzeitig Maßnahmen eingeleitet werden können. 271 So kann durch extern beauftragte Markenbeobachtung sichergestellt werden, dass Widersprüche rechtzeitig und wo sinnvoll eingelegt werden.

iv. Verwässerung / generische Marke

Bestandteil der rechtserhaltenden Benutzung von Marken ist auch die Abwendung von Gefahren des Verfalls aufgrund der Umwandlung in eine generische Marke oder der Verwässerung. In allen drei untersuchten Rechtssystemen gibt es entsprechende Regelungen. So können nach § 49 (2) 1. MarkenG, Art. 58 (1) b) UMV und 15 U.S.C. § 1065 Marken für verfallen erklärt werden, wenn sie infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zu einer gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung geworden sind, und damit der Herkunftsfunktion nicht mehr genügen.²⁷² Bei sehr bekannten und wertvollen Marken kann eine Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung zum Verlust wertvoller Markenrechte führen. So spricht man im Volksmund von "Tempo-Taschentüchern" als Synonym für Papiertaschentücher. 273 Im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke ist darauf zu achten, dass bei der Verwendung der Marke in Lexika oder Nachschlagewerken ein Hinweis nach § 16 MarkenG und Art. 12 UMV auf eine eingetragene Marke gegeben wird. Nicht umsonst ist beispielsweise "googeln" im Duden als: "mit Google im Internet suchen" definiert.²⁷⁴ Um einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft bekannter Marken, auch als Verwässerung bezeichnet, 275 entgegen zu wirken, sollte in den einschlägigen Datenbanken regelmäßig unter den betreffenden Warenklassen und Dienstleistungsklassen nachgeforscht werden, ob ähnliche

²⁷⁰ Butler, Rn. 998.

²⁷¹ Butler, Rn. 1000.

²⁷² Pohlmann, § 17, Rn. 26.

²⁷³ Hacker, Rn. 292.

²⁷⁴ Duden: https://www.duden.de/rechtschreibung/googeln; abgerufen am 30.11.2019.

²⁷⁵ Pohlmann, § 10, Rn. 296.

Marken veröffentlicht wurden.²⁷⁶ Markeninhaber starker Marken sollten die Benutzung von Marken in sämtlichen kommerziellen Bereichen überwachen.²⁷⁷ Die Inhaber bekannter Marken mit Unterscheidungskraft haben nach 15 U.S.C. § 1125c (1) Anspruch auf gerichtliche Verfügung gegen andere Personen, die die Marke im geschäftlichen Verkehr in einer Weise, die voraussichtlich zu Verwässerung führt, benutzen.²⁷⁸ Erster Schritt ist in den USA oft das Aufsetzen sogenannter cease and desist-Schreiben als Verwarnung an mutmaßliche Verletzer.²⁷⁹ Entsprechende Tätigkeiten und Nachweise dienen der rechtserhaltenden Benutzung.

V. Zusammenfassung und Ausblick

Wenn man von mehr als 50% teil-löschungsreifen Marken in den Registern ausgeht,²⁸⁰ wird die Relevanz, die eigenen Marken durch Nachweis der Benutzung zu schützen und zu erhalten, für international agierende Konzerne deutlich. Dabei ist von planvoller Anmeldung, Benutzung, Dokumentation bis hin zu fortlaufendem Monitoring, ein zentral gesteuerter Prozess vorteilhaft. Eine deutsche Basismarke mit Schutzausweitung auf die Union und die USA über die IR-Marke erleichtert Anmeldung und Nachweisführung. Wenn auch die Voraussetzungen, wann und ob die Benutzung einer Marke in Deutschland, der EU und den USA nachzuweisen ist, unterschiedlich sind, so bestehen bezüglich des tatsächlichen Nachweises viele Synergien zwischen den untersuchten Rechtssystemen. Diese lassen die sich in einem Konzern harmonisieren. Dabei ist die Eintrittsschwelle für eine Markenanmeldung in den USA durch die frühe Notwendigkeit einen Benutzungsnachweis zu erbringen besonders hoch und verlangt ggf. Rechtsbeistand. Die tatsächliche Erbringung des Nachweises in den USA ist dagegen bei formgerechter Benutzung im Vergleich zu D und der EU leichter, da wesentliche Kriterien des Benutzungsnachweises weniger restriktiv ausgelegt werden.

²⁷⁶ Cohausz/ Wupper, Rn. 1389.

²⁷⁷ Butler, Rn. 709.

²⁷⁸ Butler, Rn. 700.

²⁷⁹ Butler, Rn. 1000.

²⁸⁰ Franz, a.a.O.

B. Literaturverzeichnis

- Butler, Jeffrey M.: Die US-Marke, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2011.
- Calame, Thierry/ Dagg, Nicola/ Matheson, Sarah: AIPPI, Zusammenfassender Bericht Q218, Das Erfordernis des rechtserhaltenden Gebrauchs bei Marken, 2011, https://aippi.org/download/commitees/218/SR218German.pdf, abgerufen am 04.11.2019.
- Cohausz, Helge/ Wupper, Horst: Heymanns Einführung zum gewerblichen Rechtsschutz, Gewerblicher Rechtsschutz und angrenzende Gebiete, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010.
- Ekey, Friedrich/ Bender, Achim/ Fuchs-Wissemann, Georg: Markenrecht, Band 1, Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 3. Auflage, C.F. Müller, Hamburg, 2014.
- Engels, Rainer: Patent-, Marken und Urheberrecht, 9. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München, 2015.
- Franz, Christian: Markenanmeldung IKEA gelöscht: ein Musterfall, 06.02.2016; https://www.unterscheidungskraft.com/markenstrategie/markenanmeldungikea-geloescht-ein-musterfall.html, abgerufen am 04.11.2019.
- Gergen, Thomas: Die Nachdruckprivilegienpraxis Württembergs im 19. Jahrhundert und ihre Bedeutung für das Urheberrecht im Deutschen Bund, Schriften zur Rechtsgeschichte, Heft 137, Duncker & Humblot GmbH, Berlin, 2007.
- Gergen, Thomas: Studienbrief WR0610, Geistiges Eigentum, Kaiserslautern, 2018.
- Hacker, Franz: Markenrecht, 5. Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2019.
- Lenk, Andreas: Die rechtserhaltende Benutzung im deutschen und europäischen Markenrecht, Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht, Band 58, Duncker & Humblot GmbH, Berlin, 2013.
- *Marx, Claudius*: Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Auflage, Luchterhand, Köln, 2007.
- Pauli, Dirk/Brommer, Andreas: "Benutzungszwang" bei Unionsmarken, GRUR-Prax 2019, 78, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2 Fgrurprax%2F2019%2Fcont%2Fgrurprax.2019.78.1.htm&anchor=Y-300-Z-GRURPRAX-B-2019-S-78-N-1, abgerufen am 20.11.2019.
- Pohlmann, André: Das Recht der Unionsmarke, Erwerb, Benutzung und Durchsetzung der Unionsmarke unter dem reformierten EU-Markenrecht, 2. Auflage, C.H. Beck, München, 2018.
- Schobelt, Frauke: Lufthansa feiert 100 Jahre Kranich Logo, 26.01.2018, https://www.wuv.de/marketing/lufthansa feiert 100 jahre kranich logo, abgerufen am 04.11.2019.
- Ströbele, Paul/Hacker, Franz: Markengesetz, 11. Auflage, Heymanns Kommentare, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2015.
- Thiering Frederik/ Lambrecht, Arne, Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum Markenrecht seit 2015, GRUR-RR 2018, 481, https://beck-online.beck.de/Do-kument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fgrur-rr%2F2016%2Fcont%2Fgrur-rr.2016.481.1.htm&anchor=Y-300-Z-GRUR-RR-B-2016-S-481, abgerufen am 24.11.2019.

Zusammenfassung

Es ist im Interesse global agierender Konzerne ihre Waren und Dienstleistungen in den relevanten Ländern dem Markenschutz zu unterwerfen. Die Erteilung exklusiver Markenrechte stellt jedoch einen Vertrauensvorschuss der Behörden dar, der auch die spätere tatsächliche Benutzung der Marke beinhaltet. Die Benutzung ist zur Sicherung von Marken in den jeweiligen Ländern erforderlich und ggf. nachzuweisen, um die Markenrechte auch langfristig ausschöpfen zu können. Die Einordnung und Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung ist vielfach abhängig von den jeweiligen Gesetzen und der zugehörigen Rechtsprechung. Die vorliegende Arbeit untersucht und vergleicht diesbezüglich für die nationale Anmeldung einer Marke in Deutschland das Markengesetz (MarkenG), für die europaweite Anmeldung die Unionsmarkenverordnung (UMV), für die nationale Anmeldung einer Marke in den USA das U.S. Trademark Law und für die internationale Anmeldung einer Marke das Madrider Markenabkommen (MMA) bzw. das Protokoll zum MMA (PMMA). Auf dieser Basis soll mit Fokus auf den Nachweis eine handhabbare Anwendung der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in einem international agierenden Konzern herausgearbeitet werden.

Summary

Global enterprises endeavor to register their goods and services as trademarks in countries with markets of relevance. The assignment of exclusive trademark rights by the authorities however also implies an actual use of the trademark. The use in commerce is a prerequisite for the registration in the respective countries and may require proof at given times in order to exploit trademark rights long term. The acceptance of such proof for actual use in commerce differs by country and depends on specific guidelines and local legislation. This thesis investigates and compares the respective laws for the registration of a trademark in Germany under the Markengesetz (MarkenG), in the European Union under the EU Trade Mark Regulation (Unionsmarkenverordnung UMV), in the United States of America under the U.S. Trademark Law and for an international registration under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (MMA) as well as the protocol to the MMA (PMMA). Based on this the thesis targets to support an efficient registration and administration of trademarks within international corporations with an emphasis on the proof of use in commerce.

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement

Jahr	Autor/Autorin	Titel	Band
2015	Francesca Schmitt	Intellectual Property and Investment Funds	Band 1
2016	Sebastian Fontaine	The electricity market reinvention by regional renewal	Band 2
2016	Tim Karius	Intellectual Property and Intangible Assets - Alternative valuation and financing approaches for the knowledge economy in Luxembourg	Band 3
2016	Irena Hank	Emotionale Intelligenz und optimales Teaming – eine empirische Untersuchung	Band 4
2016	Pascal Berg	European Market Infrastructure Regulation (EMIR)	Band 5
2016	Dr. Sverre Klemp	Die Angemessenheit der Vergütung nach § 32 UrhG für wissenschaftliche Werke im STM-Bereich	Band 6
2016	Lars Heyne	Immaterialgüterrechte und Objektreplikation: Juristische Risiken und Lösungsmöglichkeiten bei der Vermarktung von 3D-Druckvorlagen	Band 7
2016	Torsten Hotop	Äquivalenzinteresse im Erfinderrecht	Band 8
2016	Christian Wolf	Zur Eintragungsfähigkeit von Geruchs- und Hörmarken	Band 9
2016	Nadine Jneidi	Risikofaktor Pflichtteil - Grundlagen und Grenzen der Regelungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Pflichtteilsansprüchen bei der Nachfolge in Personengesellschaften	Band 10
2016	Meika Schuster	Ursachen und Folgen von Ausbildungsabbrüchen	Band 11
2016	Julie Wing Yan Chow	Activity Based Costing - A case study of Raiffeisen Bank of Luxembourg	Band 12
2016	Peter Koster	Luxembourg as an aspiring platform for the aircraft engine industry	Band 13
2016	Stefanie Roth	The Middle Management – new awareness needed in the current information society?	Band 14
2016	Alexander Fey	Warum Immaterielle Wirtschaftsgüter und Intellectual Property die Quantenteilchen der Ökonomie sind	Band 15
2016	Daniel Nepgen	Machbarkeitsstudie eines Audioportals für Qualitätsjournalismus. Eine empirische Untersuchung in Luxemburg	Band 16
2016	Niklas Jung	Abolition of the Safe Harbor Agreement – Legal situation and alternatives	Band 17
2017	Marco Pate	Kriterien zur Kreditbesicherung mit Immaterial- güterrechten anhand der Finanzierungs- besicherung mit Immobilien	Band 18

Jahr	Autor/Autorin	Titel	Band
2017	Patrick Matthias Sprenker	RAIF – Reserved Alternative Investment Fund – The impact on the Luxembourg Fund Market and the Alternative Investment Fund landscape	Band 19
2017	Sebastian Fontaine	Quo vadis Digitalisierung? Von Industrie 4.o zur Circular-Economy	Band 20
2017	Andrea Dietz	Anti-Money Laundering and Counter- Terrorist Financing in the Luxembourg Investment Fund Market	Band 21
2017	Christophe Santini	Burn-Out / Bore-Out Équivalences, similitudes et différences impactant la vie socio-économique des personnes concernées	Band 22
2017	Johanna Brachmann	Ist das Arbeitnehmererfindungsrecht erneut reformbedürftig? - Ein Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Österreich, Schweiz, USA, Großbritannien	Band 23
2017	Nadine Allar	Identification and Measurement of Intangibles in a Knowledge Economy - The special relevance of human capital	Band 24
2018	Alexander Vollmer	Überwachung von ausgelagerten Funktionen und Kompetenzen in der luxemburgischen Fondsindustrie	Band 25
2018	Claudia Lamberti	Women in management and the issue of gender- based barriers - An empirical study of the business sector in Europe	Band 26
2018	Désirée Kaupp	Corporate culture - an underestimated intangible asset for the information society	Band 27
2018	Romain Gennen	Die automobile (R)Evolution – das automobile Smartphone	Band 28
2018	Sven Kirchens	TVA - Introduction du mécanisme de l'autoliqui- dation dans le secteur de la construction au Luxembourg ? Analyse et Propositions	Band 29
2018	Lisa Schreiner	The Effects of Remuneration and Reward Systems on Employee Motivation in Luxembourg	Band 30
2018	Alina Bongartz	Der Einfluss der Kundenzufriedenheit auf den Unternehmenserfolg - die Wirkung von Value Added Services	Band 31
2019	André Reuter Thomas Gergen (Hg)	Studien zum Wissens- und Wertemanagement Investment, Gesundheitswesen, Non-Profit- Organisationen, Datenschutz und Patentboxen	Band 32
2019	Anne Bartel- Radic (Hg)	Méthodes de recherche innovantes et alternatives en économie et gestion Innovative and alternative research methods in economics and business administration	Band 33

Jahr	Autor/Autorin	Titel	Band
2020	Diana Pereira Dias	Analyse de la phase transitoire de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial au Luxembourg	Band 34
2020	Anne Bartel- Radic, André Reuter (Hg)	Studien zum Strategischen Management und Personalmanagement	Band 35
2020	Ulrich J. Grimm	Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in einem internationalen Konzern Vergleich der Rechtsvorschriften und Rechtsprechung in Deutschland, der Europäischen Union, den USA sowie im Rahmen der internationalen Registrierung einer Marke (Probleme, Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten)	Band 36



Berufsbegleitend zum Doktortitel

Deutschsprachige Doktorandenschule in Business Administration in Luxemburg (DBA)

Das seit 2004 im Großherzogtum etablierte European Institute for Knowledge and Value Management (EIKV), Herausgeber dieser Schriftenreihe, bündelt in Zusammenarbeit mit dem Business Science Institute (BSI) die Aktivitäten in Lehre und Forschung des deutschsprachigen Doktorandenprogramms in Business Administration (DBA) im Schloss Wiltz in Luxemburg.

Angesprochen sind in erster Linie Führungskräfte mit MBA- oder äquivalentem Abschluss und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in Unternehmen oder Organisationen, die:

- ihre berufliche Expertise durch einen wissenschaftlich abgesicherten persönlichen Reflexions- und Forschungsprozess aufwerten wollen,
- ihre fachlichen und beruflichen Kompetenzen in einer hochwertigen wissenschaftlichen Promotionsarbeit, der These, dokumentieren wollen, mit der Möglichkeit diese in der Schriftenreihe des EIKV zu veröffentlichen,
- dabei einen qualifizierten Abstand auf ihr bisheriges berufliches Leben und ihre unternehmerische Praxis gewinnen wollen.

Erfolgreiche Absolventen der dreijährigen Doktorandenschule erhalten den anerkannten Doktortitel der Université Jean Moulin Lyon 3. Sie sind am dortigen Institut d'Administration des Entreprises (IAE) eingeschrieben. Dank eines Kooperationsvertrages mit der University of Technology Sydney (UTS) beschließen die Doktoranden ihr erstes Jahr zusätzlich mit einem "Certificate of Research in Business Administration".

Das DBA Executive Doctorate in Business Administration basiert auf einem von einem internationalen wissenschaftlichen Team validierten Curriculum und Seminaren sowie Workshops, die von international ausgewiesenen Professoren mit umfangreicher praktischer Management-Erfahrung geleitet werden.

Informationen und Bewerbung

European Institute for Knowledge & Value Management A.s.b.l.

Prof. Dr. Thomas Gergen

8, rue de la source, L-6998 Hostert, Luxemburg

E-Mail: Thomas.gergen@eikv.org