

Markenrecht: Fallstricke beim Benutzungsnachweis

17.11.2017, 14:46 | Politik, Recht & Gesellschaft

Pressemitteilung von: *Schürmann Wolschendorf Dreyer Rechtsanwälte*



Rechtserhaltende Benutzung einer Marke

Die eingetragene Marke gibt dem Inhaber das alleinige Recht, die Marke für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Zunächst besteht keine Pflicht, die Marke zu benutzen. Es ist also möglich, sich Markenrechte vorab zu sichern, obwohl eine Benutzung noch nicht oder nicht sofort erfolgt (z.B. bei einem späteren Markteintritt mit dem Produkt). Allerdings kann der Markenschutz nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist verfallen, wenn der Inhaber die geschützte Marke nicht benutzt hat.

Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke ist folglich ein wesentlicher Grundsatz, der für Marken berücksichtigt werden muss. Dahinter steht der Rechtsgedanke, dass der Schutz der Marke mit einer tatsächlichen Benutzung verknüpft ist (sog. markenrechtlicher Benutzungszwang). Der Markeninhaber muss nachweisen können, dass er die Marke innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung ernsthaft benutzt hat. Macht der Markeninhaber Ansprüche gegen einen Dritten wegen Verletzung seiner Markenrechte geltend, kann der Verletzer nach Ablauf der 5-jährigen Benutzungsschonfrist gemäß § 25 Abs. 1, Abs. 2 Markengesetz die Einrede der Nichtbenutzung erheben. Der Markeninhaber muss dann die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nachweisen. Gelingt ihm dies nicht, wird eine Klage wegen Markenverletzung abgewiesen. Darüber hinaus kann jedermann die Löschung einer Marke beantragen, wenn diese innerhalb der 5 Jahre nicht benutzt wurde. Der Markeninhaber sollte daher auf die richtige Benutzung der Marke und vor allem auch auf die Dokumentation von Benutzungsnachweisen achten.

Welche Benutzung ist aber nun rechtserhaltend und wie muss die Benutzung nachgewiesen werden?

Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 16.8. – 26 W (pat) 65/14 BeckRS

2017) ist für die rechterhaltende Benutzung differenziert nach Dienstleistungsgruppen glaubhaft zu machen, wer die Marke wo und wann in welchem Umfang in welcher Art und Weise wofür benutzt hat. Bei umfangreicheren Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen müsse aufgrund der Angaben des Markeninhabers die Feststellung möglich sein, für welche Waren bzw. Dienstleistungen die Marke eingesetzt wurde. Das bedeutet, dass der Benutzungsnachweis eine Differenzierung nach Waren- und Dienstleistungsgruppen erfordert und die Nichtbenutzung der Marke auch bloß für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen greifen kann. Im Zweifel sollte der Markeninhaber schriftliche Nachweise dafür vorlegen können, dass er die Marke in der konkret geschützten Form auch tatsächlich nutzt bzw. genutzt hat und zwar für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Die Benutzung einer Marke wird in der Regel durch die Vorlage von Dokumenten nachgewiesen, denen zu entnehmen ist, dass man die Marke für jede in der Markeneintragung ausgewiesene Ware und jede ausgewiesene Dienstleistung benutzt hat. Ämter und Gerichte beurteilen die rechterhaltende Benutzung einer Marke in einer Gesamtschau der vorgetragenen Umstände und vorgelegten Unterlagen. Aus diversen Verfahren können die nachfolgenden zusammengefasst werden:

Unsere Empfehlungen

- Möglichst konkrete Ausgestaltung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bereits bei der Anmeldung einer Marke;
- Der Markeninhaber sollte im Rahmen seiner Markenverwaltung darauf achten, dass er Dokumente aufbewahrt, denen zu entnehmen ist, dass man die Marke für jede in der Markeneintragung ausgewiesene Ware und Dienstleistung benutzt hat; bei umfangreicheren Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen empfiehlt es sich nach Eintragung einer Marke ein Verzeichnis anzulegen, in dem die Markenbenutzung für jede jeweilige Waren- und Dienstleistungsgruppe belegt ist;
- Als Benutzungsnachweise gelten dabei beispielsweise Kataloge, Werbeschreiben, Geschäftsschreiben, Fotos, Screenshots von Internetseiten, Angebote, Rechnungen und andere gewerbliche Unterlagen, aus denen ohne Weiteres die Benutzung der Marke in Bezug auf die konkrete Ware oder konkrete Dienstleistung ersichtlich ist sowie eidesstattliche Versicherungen von natürlichen Personen, die über eigene Sachkenntnis zur Benutzung verfügen

Portrait

SCHÜRMANN WOLSCHEENDORF DREYER bietet Mandanten maßgeschneiderte juristische Strategien und Lösungen vor allen in den Bereichen Urheber-, Medien-, IT- und Wettbewerbsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Datenschutzrecht sowie im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes. Die Fachanwälte in Berlin und Düsseldorf verstehen sich als persönliche Begleiter und Partner ihrer Mandanten. Dazu zählen vor allem nationale und internationale Unternehmen, Markenhersteller, IT-, E-Commerce- und Technologieunternehmen, Unternehmen aus der Film-, Fernseh- und Medienbranche sowie Verlage und Agenturen

News-ID: 980683 • Views: 851 (Stand: 31.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/980683/Markenrecht-Fallstricke-beim-Benutzungsnachweis.html>