

Modern, aber schutzlos?

Nach einem neuen EuGH-Urteil kann die bisherige Praxis der Markenmodernisierung dazu führen, dass **die alte Marke verfällt**. Der Ausweg: Unternehmen müssen alle ihre eingetragenen Marken **tatsächlich auch benutzen**. Von Paul Lange

Ist die Marke „Bridge“ das gleiche wie „The Bridge“? Und wie stehen beide zu „Bainbridge“? Zu ähnlich, entschieden die Manager der italienischen Beteiligungsgesellschaft Il Ponte Finanziaria, und legten beim Harmonisierungsamt in Alicante Widerspruch gegen die Eintragung der Marke „Bainbridge“ eines Konkurrenten in das europäische Gemeinschaftsmarkenregister ein. Il Ponte stützte sich dabei unter anderem auf seine älteren italienischen Registermarken „Bridge“ und „The Bridge“.

Allerdings mussten die Italiener einräumen, dass sie „Bridge“ nicht benutzten – nur „The Bridge“, aber dies komme auch „Bridge“ zugute. Zwischen beiden Marken bestünden so geringe Unterschiede, dass die Benutzung von „The Bridge“ gleichzeitig als Benutzung von „Bridge“ anzusehen sei. Auch erlaube Art. 24 Abs. 4 des italienischen Markengesetzes c.p.i. die Nichtbenutzung der Marke „Bridge“. Il Ponte sei nämlich – was die Vorschrift allein hierfür verlange – gleichzeitig Inhaber ähnlicher Marken und benutze eine hiervon.

Das Urteil

Doch der Europäische Gerichtshof lehnte diese Argumentation ab. Eine eingetragene Marke könne durch eine als Marke registrierte Abwandlung nicht wirksam benutzt werden. Und der in der Gemeinschaftsmarkenverordnung vorgesehenen Pflicht zum Beweis der rechtserhaltenden Benutzung könne man sich nicht unter Berufung auf eine entgegenstehende nationale Bestimmung entziehen, C-234/06 P (Il-Ponte).

Der Fall könnte sich grundlegend auch auf das deutsche Markenrecht auswirken. Die bisherige Praxis der häufig anzutreffenden Markenmodernisierung könnte korrekturbedürftig sein.

Marken ändern sich

Eine Marke beeinflusst den Außenauftritt eines Unternehmens und muss in vielen Fällen im Laufe der Jahre aktuellen Marktanforderungen angepasst werden. Elemente werden hinzugefügt oder weggelassen, etwa Qualitätsangaben oder der Artikel „the“ bei Bridge. Proportionen werden verändert, die Schrift modernisiert. Verzierungen entfallen, Farben ändern sich. Selbst die Schreibweise kann anders werden, ein Buchstabe oder Bindestrich wegfallen oder hinzukommen.

Ältere Rechte anderer

Nach der Markenmodernisierung nutzen Unternehmen regelmäßig nur noch die neue Marke. Trotzdem haben sie berechtigterweise großes Interesse an der Erhaltung der Altmarke. Denn deren Altersrang verschafft ihnen eine wesentlich bessere Position gegenüber entgegenstehenden Zeichen als die junge, modernisierte

Marke. Eine eingetragene Marke muss aber innerhalb von fünf Jahren ernsthaft benutzt werden, damit sie nicht verfällt und nicht auf Antrag gelöscht wird. Können sich Unternehmen jedoch darauf berufen, dass sie ihre Altmarke noch benutzen, wenn sie tatsächlich nur noch die Modernisierung verwenden?

Keine scharfe Abgrenzung

Die Markengesetze geben auf diese Frage nur abstrakte Antworten. Zwar kann die Benutzung einer Abwandlungsform an sich auch für den Rechtserhalt der abgewandelten Marke ausreichen. Aber die Abweichungen dürfen den „kenn-

zeichnenden Charakter“ – so schreibt es das Markengesetz vor – oder „die Unterscheidungskraft“ – so die Gemeinschaftsmarkenverordnung – der alten Marke nicht verändern. Die allein benutzte Abwandlungsform muss damit noch als die alte Marke angesehen werden können, um diese dann in ihrem Recht erhalten zu können.

Ermessen des Richters

Ob das so ist, liegt im Ermessen des Richters. Geht ihm die Modernisierung zu weit, wird die Altmarke durch die Abwandlung nicht mehr benutzt und kann deshalb auf Antrag gelöscht werden. Wenn das Unternehmen dann die Abwandlungsform nicht registriert hat, hat es für dieses Produkt gar keine geschützte Marke mehr. Es ist meist unwahrscheinlich, dass die Abwandlungsform im Verkehr schon so flächendeckend bekannt geworden ist, dass man sie als bundesweite, (nicht registrierte) Marke ansehen kann. Im günstigsten Fall hätte ein solcher Markenschutz die schlechte junge Prio-

rität des Zeitpunktes der Erlangung der Bekanntheit.

Vorsorglich haben Unternehmen deshalb bisher die Abwandlungsformen als junge Marke angemeldet. Denn §26 Abs. 3 Satz 2 des Markengesetzes stellt – ähnlich wie der italienische Art. 24 Abs. 4 c.p.i. – klar, dass die Altmarke auch dann durch eine rechtserhaltende Abwandlungsform benutzt wird, wenn diese als Marke eingetragen ist.

Jede Marke einzeln nutzen

Dem hat der EuGH jedoch einen Riegel vorgeschoben: Wenn zwei oder mehr Marken eingetragen sind, muss jede Marke benutzt werden. Die Benutzung einer eingetragenen Marke kann nicht durch den Nachweis der Benutzung einer anderen – etwa der Abwandlungsmarke – nachgewiesen werden.

Diese Rechtslage hatte in Deutschland vor der Einführung des Markengesetzes am 1.1.1995 gegolten, mit dem die europäische Markenrechts-Richtlinie umgesetzt wurde. Aber der deutsche Gesetzgeber

hielt sie für mit der Markenrechts-Richtlinie nicht vereinbar, weil sie zu streng sei.

Die Konsequenzen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Il-Ponte-Entscheidung selbst aufgezeigt: Der Markeninhaber konnte sich im konkreten Fall auf seine nationale Regelung nicht berufen, weil sie europäischem Recht entgegenstand. In einem anderen Fall hatte er zwar ausgeführt, dass die Auslegung des nationalen Rechts nicht contra legem erfolgen darf (C-212/04). Zuvor jedoch hatte er schon einmal betont, dass das nationale Gericht notfalls jede entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts unangewendet lassen muss (C-144/04).

Folgen für Deutschland

Der EuGH hatte nur das italienische Recht zu beurteilen. Geht man, was gut möglich ist, von einer Parallelsituation im deutschen Recht aus, könnte einem Gericht auch für das deutsche Recht daher nur die Möglichkeit bleiben, §26 Abs. 3 Satz 2 Markengesetz nicht anzuwenden. Registrierte Altmarken wären dann durch eine registrierte Abwandlungsform nicht be-

nutzt. Ob dem der Grundsatz der Rechtssicherheit und das Rückwirkungsverbot für die Zeit vor der EuGH-Entscheidung entgegensteht, ist offen. Voraussichtlich wird ein deutsches Gericht den EuGH befragen, ob §26 Abs. 3 Satz 2 Markengesetz richtlinienwidrig ist und welche Folgen das hat. Gewissheit wird daher erst in der Zukunft bestehen.

Die Altmarke nutzen

Die Wirtschaft tut vorsorglich bereits jetzt gut daran, ihre unbenutzten Altmarken wieder ernsthaft zu benutzen, wenn die Erhaltung ihres meist wertvollen Altersrangs von Bedeutung ist und die Abwandlungsformen selbstständig als Marke eingetragen wurden. Die Benutzungsförm muss dabei der Eintragungsförm der Altmarke oder einer rechtserhaltenden Abwandlungsform entsprechen, die nicht als Marke registriert ist.



Paul Lange
ist Partner in der Kanzlei Siebeck Lange Wilbert.