

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Aus die Maus: Keine rechtserhaltende Benutzung einer Marke bei nur zweimaliger kurzzeitiger Verwendung

**Das Bundespatentgericht hat entschieden (Beschluss vom 03.03.2011, Az. 25 W (pat) 50/10)**, dass eine Marke nicht rechtserhaltend genutzt wird, auch wenn diese innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren für jeweils einen Monat genutzt wird. Die Markeninhaberin verlor ihre Ansprüche!

### Sachverhalt

A hat sich 2009 die Marke XY in den Klassen 3, 5, 29, 30 und 32 (u.a. pharmazeutische Erzeugnisse) eintragen lassen. Dagegen legte die Inhaberin B der seit 2002 in den gleichen Klassen eingetragenen Marke X & Y Widerspruch ein.

A wandte ein, die B habe ihre Marke nicht rechtserhaltend genutzt und könne deshalb keinen begründeten Widerspruch einlegen.

Exkurs: Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke  
§ 26 Abs. 1 MarkenG lautet:

*"Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen."*

Das bedeutet, dass eine Marke nach Eintragung also auch tatsächlich genutzt werden muss, um Schutzrechte geltend machen zu können. Voraussetzungen:

- erst nach Ablauf einer 5-jährigen Benutzungsschonfrist notwendig
- Nutzung in ernsthaftem Umfang
- wirtschaftlich sinnvolle Nutzung
- ernsthafte Nutzung

Exkurs Ende

## Aus der Entscheidung des Gerichts

Das Bundespatentgericht verneinte im vorliegenden Fall eine rechtserhaltende Nutzung der Marke, mit der Folge, dass der Widerspruch der A gegen die Markeneintragung der B nicht erfolgreich war.

Zur Begründung wird ausgeführt:

*"Aber selbst wenn zugunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass die Widerspruchsmarke in den Monaten Februar 2005 und März 2007 benutzt worden ist, liegt damit keine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke i. S. d. § 26 Abs. 1 MarkenG vor. Denn die Marke muss, auch wenn Benutzungshandlungen innerhalb der maßgeblichen Benutzungszeiträume nicht über den gesamten Zeitraum der fünf Jahre erfolgen müssen, in Abgrenzung zur Scheinbenutzung tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent sein [...] Diesen Anforderungen genügt die Widerspruchsmarke nicht. Denn eine stetige, stabile Marktpräsenz ist mit einem Warenverkauf für einen Zeitraum von nur jeweils einen Monat in einem Abstand von über zwei Jahren nicht gegeben."*

Auf die Frage der Verwechslungsgefahr ist das Bundespatentgericht gar nicht mehr eingegangen, da diese nicht mehr entscheidungserheblich war.

## Kommentar

Eine interessante Entscheidung! Trotz der Benutzung einer Marke für einen Zeitraum von jeweils einem Monat mit einem Abstand von zwei Jahren und der Absicht derartige Nutzungen zu wiederholen liegt nach Ansicht des Bundespatentgerichts keine rechtserhaltende Benutzung vor. Also aufpassen: Um eventuelle markenrechtliche Ansprüche nicht zu verlieren, muss eine eingetragene Marke stetig am Markt genutzt werden.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz