

Mandantenmitteilung

Benutzung von abgewandelten Marken

Wer kennt es nicht: Immer wieder werden die Inhaber von Marken damit konfrontiert, dass abgewandelten Form darstellen, sei es dass sie die Schrift abwandeln, sei es dass sie die eingetragene Marke mit Zusätzen versehen, die nicht eingetragen sind. Dann stellt sich die Frage, ob die eingetragene Marke benutzt wird. Ist das zu verneinen, dann unterliegt sie nach 5 Jahren ab Eintragung dem Verfall. Es ist daher wichtig, dass die Verwendung so erfolgt, dass die Benutzung nicht in Frage gestellt wird. Eine Abwandlung ist solange unschädlich, als die herkunftshinweisende Funktion der Marke nicht beeinträchtigt oder gar verstärkt wird. Das ist zu bejahen, wenn es sich lediglich um eine Modernisierung der Schrift oder einer bildlichen Darstellung handelt. Es wird aber bei Bildmarken problematisch, wenn die eingetragene Marke mit anderen Elementen kombiniert wird. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Zusatz nicht nur neben die Marke gestellt wird. Hier ist noch keine wirklich klare Linie der Rechtsprechung zu erkennen. Vielfach wird nach den Umständen des Einzelfalls entschieden. Allerdings hat der EuGH in einer neueren Entscheidung eine klare Aussage gemacht, welche die frühere Rechtsprechung der sog. Bainbridge-Entscheidung als überholt erscheinen lässt (U. v. 18.7.2013 - Rs. C 252/12 – Specsavers Gruppe/Asda). Diese Wendung hatte sich bereits in der Proti-Entscheidung angekündigt.

Die bisherige Ansicht ging davon aus, dass die ständige Kombination einer eingetragenen Marke mit einem anderen Element bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken könne, dass die Kombination die Marke sei, sodass die eingetragene Marke nicht benutzt werde. Dies ist nach der Entscheidung des EuGH zu hinterfragen.

Der EuGH hatte im Rahmen eines Vorlageverfahrens über folgenden Sachverhalt zu entscheiden. Die Specsavers-Gruppe, der führende Brillenhersteller in Großbritannien, war Inhaber einer EU-Bildmarke, die als Logo den Schattenriss zweier Brillengläser darstellte. Sie war außerdem Inhaber einer EU-Wortmarke Specsavers und Inhaber einer Bildmarke mit dem Logo und der darin enthaltenen Bezeichnung Specsavers. Asda, als größter Konkurrent von Specsavers hatte mit verschiedenen Darstellungen geworben, in denen Brillengläser ähnlich wie in den Marken von Specsavers dargestellt waren, jedoch mit der Schrift ASDA opticians. Im Rahmen des Vorlageverfahrens, bei dem sich Specsavers darauf berief, dass Asda alle Specsavers-Marken verletzt habe, kam es auf die Frage an, ob die Marke mit dem Logo überhaupt benutzt worden sei, weil Specsavers stets das Logo mit der Schrift „Specsavers“ benutzt hatte.

Der EuGH entschied, dass es nicht um eine bloße Abwandlung gehe, weil die Wortmarke in das Logo hineingesetzt sei und dieses teilweise verdecke. Die Kombination der eingetragenen Bildmarke mit einer Wortmarke sei aber auch eine Benutzung der Bildmarke, soweit diese in der Gesamtdarstellung eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte, indem die angesprochenen Verkehrskreise die Marke gleichwohl dem Unternehmen zuordneten. Das sei hier der Fall. Das Brillenlogo behalte auch in der Kombination mit dem Wortbestandteil seine selbständig kennzeichnende Stellung und werde benutzt.

Das sei auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil auch die Kombination ebenfalls als EU-Gemeinschaftsmarke eingetragen sei. Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a) der VO Nr. 207/2009 vermeide es, eine strikte Übereinstimmung der eingetragenen Marke mit der benutzten Marke zu fordern, damit der Inhaber im geschäftlichen Verkehr sein Zeichen mit einer abweichenden Form besser vermarkten könne, wenn die Unterscheidungskraft dadurch nicht beeinträchtigt wird. Wenn aber die Existenz einer weiteren eingetragenen Marke die Benutzung der Logo-Marke ausschließe, werde dadurch eine zusätzliche Voraussetzung geschaffen, die darin bestünde, dass die abweichende Form, in der die Marke benutzt wird, nicht ihrerseits als Marke eingetragen sein darf. Das verstoße gegen diese Bestimmung.

Der EuGH bezieht daher in Bezug auf die Benutzung der Marke in einer abweichenden Form eine relativ großzügige Position, indem er lediglich fragt, ob der Zusatz die Unterscheidungskraft der Marke beeinträchtigt oder nicht. Im letzteren Fall ist von einer Benutzung der Marke auszugehen.

Ein Beitrag von Rechtsanwalt Dr. Traugott Hahn/ Januar 2014