



# Markenrecht Insight

## Praxisaspekte der rechtserhaltenden Benutzung von Marken

# Referent:innen

---



**Sebastian von Rüden, LL.M.**

Partner

Deloitte Legal | Digital Law | IP

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Informationstechnologierecht

Phone: +49 211 8772 5544

Mobile: +49 151 18293170

E-Mail: [svonrueden@deloitte.de](mailto:svonrueden@deloitte.de)



**Sonja Baier, B.A.**

Senior Associate

Deloitte Legal | Digital Law | IP

Phone: +49 211 8772 5578

Mobile: +49 151 18293178

E-Mail: [sbaier@deloitte.de](mailto:sbaier@deloitte.de)

# Überblick

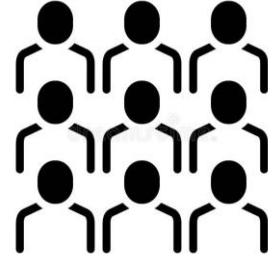
- I. Rechtlicher Hintergrund
- II. Tipps zur Ablage von Benutzungsnachweisen: Best Practice



# I. Rechtlicher Hintergrund

# Benutzungszwang und Benutzungsnachweis im Markenrecht (1/7)

Warum gibt es den markenrechtlichen Benutzungszwang?



Interesse der Allgemeinheit an der Verhinderung wirtschaftlich unnötiger Beschränkungen von Wettbewerb und Mitbewerbern durch “Markenregisterleichen”



Interesse des Markeninhabers am Erhalt seiner Registermarke



# Benutzungszwang und Benutzungsnachweis im Markenrecht (2/7)

## Die maßgeblichen Benutzungszeiträume

### Grundsatz Benutzungszeitraum Markengesetz:

Die Marke wird wegen Verfalls gelöscht, wenn sie **ab dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist**, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt worden ist.

### Grundsatz Benutzungszeitraum Unionsmarkenverordnung:

Die Unionsmarke wird wegen Verfalls gelöscht, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren **ab der Eintragung** in der Union nicht rechtserhaltend benutzt worden ist.

### Benutzungsschonfrist

Der Markeninhaber verfügt zunächst über eine 5-jährige Benutzungsschonfrist, in der er seine Marke langsam erproben kann, ohne schon die Benutzung seiner Marke nachweisen zu müssen. Dies ändert sich nach deren Ablauf: Auf Antrag eines Dritten muss der Markeninhaber jetzt die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nachweisen.

### Modifikationen/ andere Zeiträume fünfjähriger Nichtbenutzung (Markengesetz):

- Durchführung eines Widerspruchsverfahrens
- Benutzungszeiträume bei Erhebung der Nichtbenutzungseinrede

# Benutzungszwang und Benutzungsnachweis im Markenrecht (3/7)

## Auswirkungen des Benutzungszwangs



Die eingetragene Marke

(i) unterliegt der Löschung

*bzw.*

(ii) aus ihr können keine Rechte geltend gemacht werden, wenn sie binnen fünf Jahren nicht genutzt worden ist.

### Isolierte Verfallslöschungsbegehren

- ❖ Markenamtliches Verfallslöschungsverfahren
- ❖ Gerichtliche Verfallslöschungsklagen

### Nichtbenutzungseinrede des Antragsgegners im markenamtlichen Verfahren

- ❖ Markenamtliches Widerspruchsverfahren
- ❖ Markenamtliches Nichtigkeitsverfahren

### Nichtbenutzungseinrede des Beklagten im Zivilprozess

- ❖ Markenverletzungsprozess
- ❖ Nichtigkeitsklage

## Benutzungszwang und Benutzungsnachweis im Markenrecht (4/7)



Die rechtserhaltende Benutzung erfordert, dass (im maßgeblichen Benutzungszeitraum)

(1.) die Marke

(2.) von ihrem  
Inhaber

(3.) für die Waren bzw.  
Dienstleistungen, für  
die sie eingetragen ist

(4.) im Inland

(5.) ernsthaft

benutzt worden ist.



# Benutzungszwang und Benutzungsnachweis im Markenrecht (5/7)

## Verfahrensrechtliche Probleme des Benutzungsnachweises



Die erforderlichen Benutzungsnachweise müssen kumulativ Angaben enthalten über

- ⊕ **Ort** (Wo wurde die Marke benutzt?)
- ⊕ **Zeitraum** (Wann, d.h. in welchen Jahren und für welche Dauer wurde die Marke benutzt?)
- ⊕ **Art** (Wofür, d.h. für welche Waren/Dienstleistungen wurde die Marke benutzt? Wie wurde die Marke auf der Ware bzw. auf den zur Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangenden Gegenständen angebracht?)
- ⊕ **Umfang** (Wie viel wurde die Marke benutzt? Wie viel Umsätze wurden damit erwirtschaftet?)
- ⊕ **Form** (Wurde die Marke in ihrer im Markenregister eingetragenen oder einer davon abweichenden Form genutzt?)
- ⊕ **Person des Benutzenden** (Wer hat die Marke benutzt? Der Markeninhaber oder ein ermächtigter Dritter?)

# Benutzungszwang und Benutzungsnachweis im Markenrecht (6/7)

## Herausforderungen



### **Beweismittel / Dokumente für den Benutzungsnachweis, insb.:**

- datierte Fotografien der die Marke aufweisenden Waren
- datierte Fotografien der die Marke aufweisenden Umverpackungen der Waren
- datierte Preislisten
- datierte Bestellformulare
- datierte und mit Ortsangabe versehene Rechnungen (*Namen der Abnehmer können geschwärzt werden*)
- datierte Kataloge (mit Abbildungen der die Marke aufweisenden Waren bzw. mit unter der Marke angebotenen Dienstleistungen) (Auflagenhöhe + -gebiet)
- datierte Werbematerialien (z.B. Broschüren; Flyer) (Auflagenhöhe + -gebiet)
- datierte Zeitungsanzeigen (Auflagenhöhe + Reichweite der Publikation)
- Nachweise von datierten Messeauftritten (Daten + Fakten zur Messe, insb. Bedeutung, Aussteller- und Besucherzahlen)
- Datierte Veröffentlichungen von Dritten unter Nennung der Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen (Auflagenhöhe + Reichweite)
- Markterhebungen/Marktanteil
- Datierte Internetausdrucke bzw. Screenshots (Angaben über Ort, Zeit und Umfang der Benutzung)

# Benutzungszwang und Benutzungsnachweis im Markenrecht (7/7)

## Herausforderungen

### Besonderheiten: Dienstleistungsmarke

- Bei **Dienstleistungsmarken** ist eine körperliche Verbindung zwischen Marke und Produkt nicht möglich.
- Als Benutzungshandlungen kommen daher **nur indirekte Verwendungsformen** in Betracht:
  - i. Anbringung der Marke am Geschäftslokal
  - ii. Benutzung auf Gegenständen, die bei Erbringung der Dienstleistungen zum Einsatz kommen (z.B. Berufsbekleidung, Geschäftsbriefe, Prospekte, Rechnungen, Werbepostersachen)
  - iii. Verwendung als Bestandteil einer Internetadresse, wenn die mit der Marke beworbenen Dienstleistungen tatsächlich auch unter der über die Domain abrufbaren Website angeboten werden
- Ist eine **Marke zugleich Unternehmenskennzeichen**, wird eine Benutzung im Sinne des Benutzungszwanges verneint, wenn die Marke ausschließlich firmenmäßig, also vom Verkehr ausschließlich als Hinweis auf das Unternehmen, verwendet wird.
- Um einen solchen rein firmenmäßigen Gebrauch auszuschließen, muss die Marke auch als Hinweis auf ein konkretes (Dienstleistungs-)Produkt verwendet werden und damit einen Bezug zu einer bestimmten Ware/Dienstleistung aufweisen
  - ⊕ bei besonders grafischer Hervorhebung
  - ⊕ bei einer räumlichen Trennung von weiteren Angaben zum Unternehmen (z.B. zum Rechtsformzusatz)
  - ⊕ Verwendung des ® („R im Kreis“)

## Rechtsprechungsbeispiel

### **EUIPO (Nichtigkeitsabteilung):**

Die von McDonald's vorgelegten Benutzungsnachweise sind unzureichend, um eine ernsthafte Benutzung der Marke "Big Mac" zu belegen

Anordnung der Löschung der Unionsmarke "Big Mac"

### **EUIPO (Beschwerdekammer):**

McDonald's legt erst im Beschwerdeverfahren geeignetere Beweismittel zur rechtserhaltenden Benutzung vor

Teilweise Aufhebung der Entscheidung der Vorinstanz:  
Unionsmarke "Big Mac" bleibt zwar nicht für alle, jedoch für viele Waren/Dienstleistungen weiterhin eingetragen

## **Löschungsantrag gegen die Wortmarke "Big Mac" wegen (behaupteter) Nichtbenutzung**



**Markeninhaber muss Marke nicht nur ernsthaft benutzen, sondern muss sich auch kontinuierlich um die Beschaffung und Sicherung der Belege und Nachweise kümmern!**

# II. Tipps zur Ablage von Benutzungsnachweisen

## Best Practice

# Turnusmäßige Ablage // Umfang

## Tipps

**Zwei bis drei feste Zeitpunkte im Jahr für die Ablage von Benutzungsnachweisen festlegen und auf diese Weise in „Betriebsroutine“ integrieren**

### **Bei Rechnungen:**

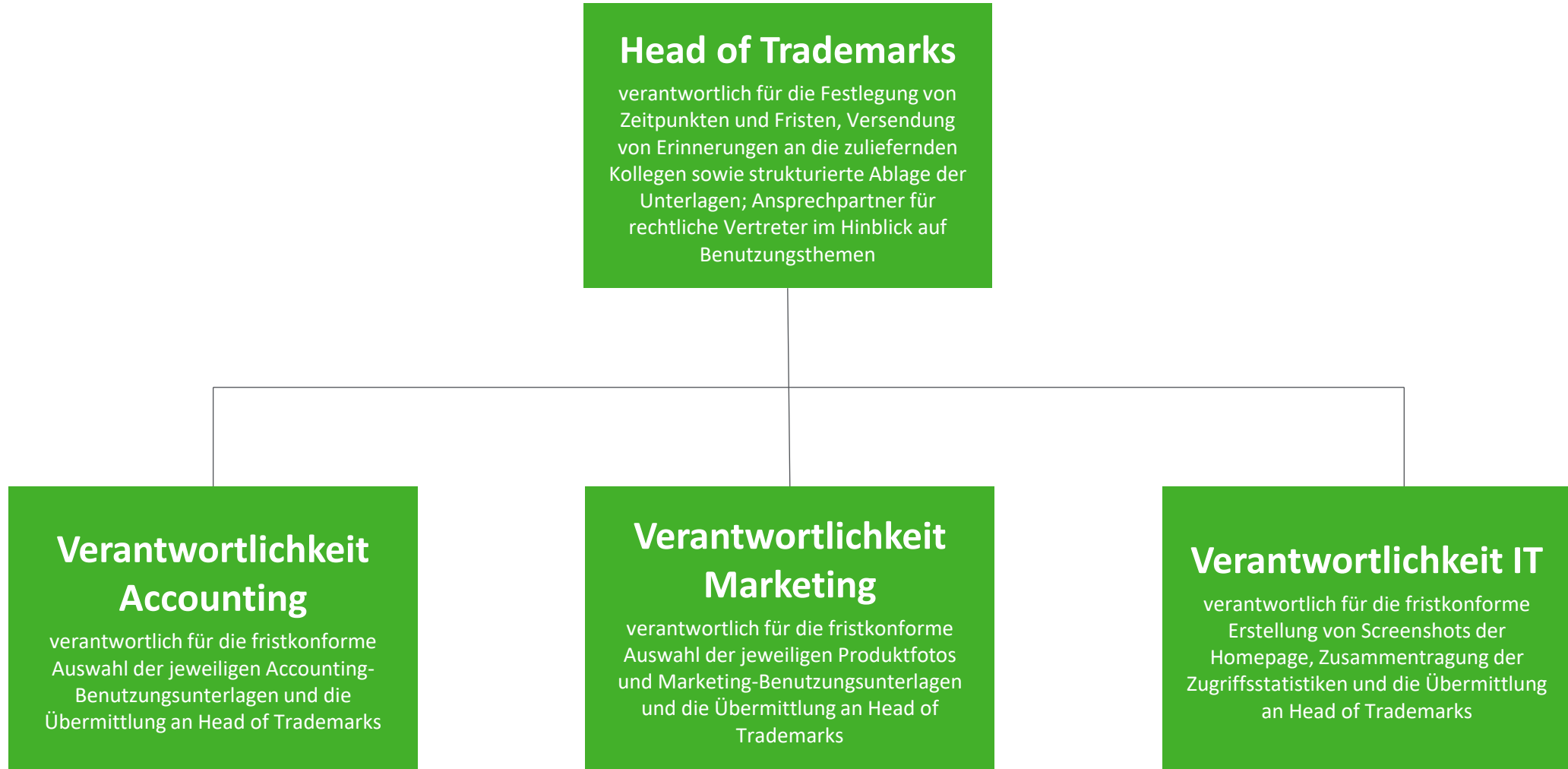
- auf Leistungsbeschreibung, Umsatz und „Kundenstreuung“ achten
- begleitend verkaufte Stückzahlen (Waren- und Dienstleistungsprodukte) und erzielte Umsätze (z.B. pro Quartal je nach Geschäftspraxis) dokumentieren

### **Richtwert für Umfang:**

- Produktfotos: 1 mal pro Jahr das gesamte Sortiment
- max. 15 Rechnungen pro Jahr pro Ware/Dienstleistung
- Marketingunterlagen hingegen vollständig ablegen
- bei Screenshots darauf achten, dass sämtliche online angebotenen Waren und Dienstleistungen erfasst sind


# Zuweisung fester Verantwortlichkeiten (Governance)

Vorschlag



# Q&A





**Vielen Dank**  
für Ihre  
Aufmerksamkeit

# Deloitte Legal

# Ihr Kontakt

Sprechen Sie uns gern an!

---



## **Sebastian von Rüden, LL.M.**

Partner

Deloitte Legal | Digital Law | IP

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Informationstechnologierecht

Phone: +49 211 8772 5544

Mobile: +49 151 18293170

E-Mail: [svonrueden@deloitte.de](mailto:svonrueden@deloitte.de)



## **Sonja Baier, B.A.**

Senior Associate

Deloitte Legal | Digital Law | IP

Phone: +49 211 8772 5578

Mobile: +49 151 18293178

E-Mail: [sbaier@deloitte.de](mailto:sbaier@deloitte.de)

# Experience the future of law, today

Erleben Sie die Zukunft der Rechtsberatung schon jetzt

## Deloitte Legal, das sind

mehr als **2.500** Rechtsanwälte  
in **75+** Ländern



**die eng zusammenarbeiten**  
über nationale Grenzen hinweg und  
gemeinsam mit anderen Deloitte-  
Geschäftsbereichen

## Services von Deloitte Legal

Unsere drei sich überschneidenden Servicebereiche ermöglichen es uns, unsere Mandanten wann und wo benötigt und in der jeweils optimal geeigneten Form bei der Realisierung ihrer Visionen zu beraten.



Rechtsberatung

Modelle, Konzepte und  
Systeme zur  
Effizienzsteigerung

Outsourcing und Legal  
Managed Services

## Wir schaffen (Mehr)Werte

Als Teil des weltweiten Deloitte-Netzwerks arbeitet Deloitte Legal mit einer Vielzahl anderer Fachrichtungen zusammen und bietet multinationale juristische Lösungen und weltweit integrierten Service:



### in Einklang

mit Ihrer unternehmensweiten  
Vision



### maßgeschneidert

für Ihre Geschäftsbereiche und  
Niederlassungen



### technologiestützt

für verbesserte Zusammenarbeit und  
Transparenz



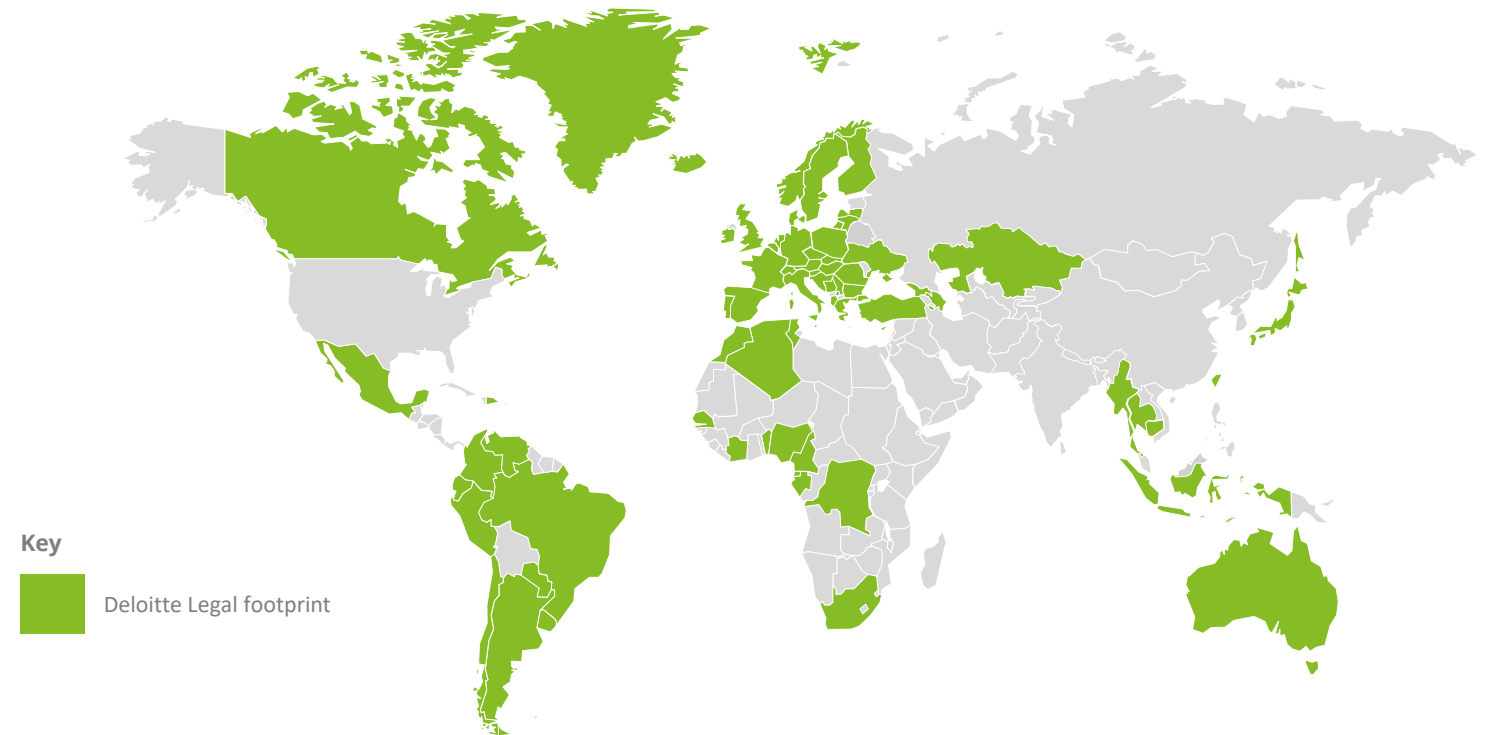
### abgestimmt

auf Ihre regulatorischen  
Anforderungen

# Deloitte Legal ist weltweit stark aufgestellt

Es kann sehr herausfordernd sein, eine Vielzahl von Rechtsberatern rund um die Welt zu koordinieren, ohne dabei einzelne Aspekte aus den Augen zu verlieren.

Als eine der weltweit führenden Rechtsberatungen unterstützt Deloitte Legal Sie bei der Bewältigung von Herausforderungen und der Verwirklichung Ihrer Vision; dabei ist Deloitte Legal Ihr zentraler Kontakt für Ihren weltweiten juristischen Beratungsbedarf.



## Deloitte Legal practices

- |               |                        |                          |                 |                  |                    |
|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1. Albania    | 15. Chile              | 29. Gabon                | 43. Kazakhstan  | 57. Peru         | 71. Thailand       |
| 2. Algeria    | 16. Colombia           | 30. Georgia              | 44. Kosovo      | 58. Poland       | 72. Tunisia        |
| 3. Argentina  | 17. Costa Rica         | 31. Germany              | 45. Latvia      | 59. Portugal     | 73. Turkey         |
| 4. Australia  | 18. Croatia            | 32. Greece               | 46. Lithuania   | 60. Romania      | 74. Ukraine        |
| 5. Austria    | 19. Cyprus             | 33. Guatemala            | 47. Malta       | 61. Senegal      | 75. Uruguay        |
| 6. Azerbaijan | 20. Czech Rep.         | 34. Honduras             | 48. Mexico      | 62. Serbia       | 76. United Kingdom |
| 7. Belgium    | 21. Dem Rep of Congo   | 35. Hong Kong SAR, China | 49. Montenegro  | 63. Singapore    | 77. Venezuela      |
| 8. Benin      | 22. Denmark            | 36. Hungary              | 50. Morocco     | 64. Slovakia     |                    |
| 9. Bosnia     | 23. Dominican Republic | 37. Iceland              | 51. Myanmar     | 65. Slovenia     |                    |
| 10. Brazil    | 24. Ecuador            | 38. Indonesia            | 52. Netherlands | 66. South Africa |                    |
| 11. Bulgaria  | 25. El Salvador        | 39. Ireland              | 53. Nicaragua   | 67. Spain        |                    |
| 12. Cambodia  | 26. Equatorial Guinea  | 40. Italy                | 54. Nigeria     | 68. Sweden       |                    |
| 13. Cameroon  | 27. Finland            | 41. Ivory Coast          | 55. Norway      | 69. Switzerland  |                    |
| 14. Canada    | 28. France             | 42. Japan                | 56. Paraguay    | 70. Taiwan       |                    |



Deloitte Legal bezieht sich auf die Rechtsberatungspraxen der Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited, deren verbundene Unternehmen oder Partnerfirmen, die Rechtsdienstleistungen erbringen.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte Legal Rechtsanwalts-gesellschaft mbH noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns).

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für die rund 415.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.