

# Achtung beim Redesign von Bestandsmarken - Rechtsverlust droht!

☒ Regelmäßig passiert es, dass Unternehmen ihr Logo leicht abwandeln. Das dann alte Logo wurde einmal mit hohen Investitionen als Marke eingetragen. Marken müssen aber, um Marken zu bleiben, auch verwendet werden. Daher stellt sich die Frage, ob der Markenschutz der alten Marke verloren geht, wenn diese nicht mehr verwendet wird, sondern nur noch die neue, abgeänderte Variante. Diese Frage muss der EuGH nun klären.

**Lesen Sie mehr dazu in einem Gastbeitrag von Dr. Kai Zapfe.**

Das Redesign der Marke des Internetriesen „Google“ für sein soziales Online-Netzwerk „Google+“ von der bisherigen US-Marke



zu der neuen US-Marke



gibt Anlass, auf aktuelle Rechtsentwicklungen in der Rechtsprechung des EuGH hinzuweisen, die einen erheblichen Einfluss auf deutsche Bestandsmarken bei einem Redesign haben und bis zu deren vollständigen Rechtsverlust führen können.

## Alte Marke, neues Design

Immer wieder ist zu beobachten, dass Unternehmen ihren jahrelang benutzten und im Markt gut eingeführten Marken ein frisches Design verpassen, wobei hiermit unterschiedlichste Ziele verfolgt werden. Die einen wollen beispielsweise auf ein gewandeltes Image reagieren bzw. bisher nicht erschlossene Abnehmerkreise ansprechen, andere wollen sich am Markt stärker als bisher von Mitbewerbern abgrenzen.

Problematisch wird es jedoch dann, wenn – wie oben am theoretischen Beispiel des „Google+-Redesigns“ versucht plakativ zu verdeutlichen – die neue Marke gegenüber der alten, bisher benutzten Marke etwas abgewandelt wurde und nur noch die neue Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt wird.

Hier stellt sich dann die Frage, ob durch die Benutzung der neuen eingetragenen, abgewandelten Marke gleichzeitig auch die alte eingetragene, in dieser Form nicht mehr benutzte Marke rechtserhaltend benutzt wird, so dass ihr kein Rechtsverlust infolge Nichtbenutzung droht.

## Verfahren vor dem EuGH

Der BGH hat kürzlich dem EuGH in zwei aktuellen Verfahren Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken zur Vorabentscheidung vorgelegt, die eine Besonderheit des deutschen Markenrechts betreffen (Beschluss vom 17.08.2011 – I ZR 84/09 – **Proti** und Beschluss vom 24.11.2011 – I ZR 2006/10 – **Stofffähnchen II**).

Es bedarf hierbei insbesondere der Klärung, ob es mit dem Gemeinschaftsrecht zu vereinbaren ist, dass nach deutschem Markenrecht ein älteres Zeichen, das nicht bzw. nicht mehr verwendet wird, gleichwohl durch eine eingetragene Abwandlung oder Kombination rechtserhaltend benutzt werden kann.

# Das Problem

Damit ein Markeninhaber aus seiner eingetragenen Marke Rechte, beispielsweise einen Unterlassungsanspruch oder Löschungsanspruch, gegen Dritte durchsetzen kann, muss er auf die Einrede dieses Dritten hin nachweisen, dass er seine Marke genau für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt hat.

*Dabei gilt grundsätzlich, dass die Marke so, wie sie eingetragen ist, benutzt werden musste. Abweichungen sind nur sehr eingeschränkt möglich. Sie dürfen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.*

Nach deutschem Markenrecht führt die Benutzung der Marke (nachfolgend: „Ursprungsmarke“) in abgewandelter Form, bei der der „kennzeichnende Charakter“ der Ursprungsmarke gewahrt ist (nachfolgend: „Folgemarke“), dazu, dass die Benutzung der Folgemarke als eine Benutzung auch der Ursprungsmarke angesehen wird, und zwar selbst dann, wenn die Folgemarke ebenfalls im Markenregister eingetragen ist, § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG.

Wenngleich § 26 MarkenG der Umsetzung der europäischen Markenrichtlinie dient, findet sich dort eine vergleichbare Regelung zu § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht (siehe Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 lit. a)).

## Rechtserhaltende Markenbenutzung

Die rechtserhaltende Markenbenutzung durch ein abgewandeltes, ebenfalls eingetragenes Zeichen galt in Deutschland bisher unter den Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG als gesichert.

Die Frage der Vereinbarkeit der Regelung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit dem höherrangigen Gemeinschaftsrecht stellte sich jedoch erstmalig infolge des Urteils des EuGH vom 13.09.2007 - **Bainbridge**, in dem der EuGH entschied, dass eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn dieses abgewandelte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist.

Die mit dieser Entscheidung des EuGH aus dem Jahre 2007 einhergehende Unsicherheit bezüglich der Richtlinienkonformität des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG will der BGH dadurch beseitigen, dass er nunmehr dem EuGH in den beiden eingangs erwähnten Verfahren Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken zur Vorabentscheidung vorgelegt hat.


Es ist derzeit nicht abzusehen, ob der EuGH von seiner BAINBRIDGE-Entscheidung abweichen bzw. diese einschränke wird und sich dem Inhalt der Norm des § 26 Abs. 3 Satz 2 des MarkenG annähert oder ob er diese Norm für gemeinschaftswidrig erklären wird.

## Empfehlung für Markeninhaber

Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen, dass bis zum Ergehen einer Entscheidung des EuGH - soweit wirtschaftlich vertretbar - jedenfalls vorsichtshalber auch ernsthafte Benutzungshandlungen hinsichtlich einer eingetragenen, jedoch nur abgewandelt benutzten Marke vorgenommen werden sollten, um insbesondere in den Fällen des Redesigns von Bestandsmarken keinen Rechtsverlust zu riskieren.

## Über den Autor

Dr. Kai Zapfe

 Dr. Kai Zapfe ist Rechtsanwalt in der [Kanzlei ZIRNGIBL LANGWIESER in Berlin](#). Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Lehrbeauftragter für gewerblichen Rechtsschutz (School of Management and Innovation SMI). Nach seinem Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin promovierte Herr Dr. Zapfe zum Dr. iur. zu einem markenrechtlichen Thema. Herr Dr. Zapfe

berät in allen Bereichen des Geistigen Eigentums, des Wettbewerbs- sowie des IT-Rechts und veröffentlicht regelmäßig Beiträge in Fachzeitschriften. Zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit gehören das Marken- und Wettbewerbsrecht, daneben auch das Urheberrecht.