

Benutzungsschonfrist für Marken

Was bedeutet Benutzungsschonfrist/Benutzungszwang?

In fast allen markenrechtlichen Vorschriften der Welt ist vorgesehen, dass eine Marke innerhalb eines bestimmten Zeitraumes durch den Inhaber benutzt werden muss. Die Benutzungsschonfrist dient dazu, Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, die Marke auf dem Markt zu etablieren und Marktanteile zu erschließen. Während dieser Zeit ist der Markeninhaber nicht zum Nachweis der Benutzung verpflichtet. Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist entsteht ein Benutzungszwang, der die dauerhafte Eintragung einer Marke rechtfertigen soll.

Wann wird die rechtserhaltende Benutzung relevant?

Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist wird der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung Ihrer Marke immer dann relevant, wenn Sie aktiv aus dieser Marke vorgehen wollen (bspw. Lösungsverfahren, Widerspruchsverfahren, Klageverfahren und die Gegenseite den Einwand der nicht rechtserhaltenden Benutzung erhebt) oder ein Dritter Lösungsantrag gegen Ihre Marke wegen Nichtbenutzung stellt.

Wie weise ich die rechtserhaltende Benutzung nach?

Zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung sind Angaben über Ort, Zeit, Art und Umfang der Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu machen. Zulässige Beweismittel sind u. a. die Vorlage von Verpackungen, Produktabbildungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Zeitungs- und Werbeanzeigen, auf denen jeweils die Marke erkennbar ist.

Die Marke muss so benutzt werden, wie sie beim Markenamt eingetragen ist. Abwandlungen der Marke sind nur im eingeschränkten Rahmen zulässig. Diesbezüglich verweisen wir auf die am Ende folgende Checkliste.

Was muss ich jetzt tun?

Zunächst ist von Ihrer Seite aus nichts zu veranlassen. Sie sollten jedoch intern sicherstellen, dass Sie, sollte es auf den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ankommen, die entsprechenden Unterlagen und Informationen vorrätig halten. Hierzu empfehlen wir Ihnen, die Benutzungsnachweise fortlaufend für die letzten 5 Jahre zu archivieren, jährlich Absatz- und Umsatzzahlen zusammenzustellen, die archivierten Materialien und Daten nach einzelnen Ländern zu differenzieren und insbesondere bei Rechnungen stets zu überprüfen, ob klar wird, für welche Waren und Dienstleistungen sie ausgestellt werden.

Sollten Sie Rückfragen hierzu haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Checkliste rechtserhaltende Benutzung von Marken

1. Benutzung muss durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung (Lizenzverträge) erfolgen
2. Benutzung für die konkret eingetragenen Waren und Dienstleistungen
3. Grundsatz: Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form!
4. Veränderung von Wortzeichen. Regelmäßig unschädlich sind:
 - Groß-/Kleinschreibung (Bsp.: „xyz“ statt „XYZ“)
 - Binnengroßschreibung (Bsp.: „xYz“ statt „xyz“)
 - Abweichende Schrifttypen (Bsp.: „xyz“ statt XYZ“)
 - Weglassen oder Hinzufügen eines einzelnen Buchstabens oder Schriftzeichens (Bindestrich), wenn diesem weder phonetische noch begriffliche Bedeutung zukommt (Bsp.: „Jeanette“ zu „Jeannette“ / „Korn-Kammer“ zu „Kornkammer“)
 - Buchstabenaustausch, wenn dies weder begriffliche noch phonetische Folgen hat (Bsp.: „The“ zu „Tee“)
 - Weglassen von Wortbestandteilen, wenn der Verkehr diesen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (Bsp.: „The Bridge“ zu „Bridge“)
 - Aufspaltung von Wortzeichen des normalen Sprachgebrauchs, bei denen der Bedeutungsgehalt im Vordergrund steht (Bsp.: „Kornkammer“ zu „Korn Kammer“)
 - Hinzufügen rein beschreibender Begriffe, die mit dem eingetragenen Wortzeichen nicht zu einem einheitlichen Zeichen verschmelzen (Bsp.: „natürliches Mineralwasser“)
5. Veränderung von Wort-/Bildmarken. Unschädlich sind:
 - Geringfügige grafische Abweichungen, stilistische Modernisierungen, wenn das unveränderte Motiv im Vordergrund steht

Schädlich ist:

 - Verlagerung des Schwerpunktes von Bild- auf Wortelement
 - Wegfall von Bildbestandteilen, soweit dieser nicht bloß eine Verzierung, werbeüblich oder rein beschreibende Angabe darstellt
 - Hinzufügen von Bildbestandteilen
 - Wechsel der Markenform (Bsp.: von Wortmarke zu Wort-/Bildmarke)

Achtung: Diese Checkliste ist nur eine grobe Richtlinie und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall