

ExCo Hyderabad 2011
Verabschiedete Fassung
18. Oktober 2011

Resolution

Frage Q218

Das Erfordernis des rechtserhaltenden Gebrauchs bei Marken

Die AIPPI

Bemerk:

- 1) Die AIPPI hat bereits Resolutionen zu Fragen der Benutzung von Marken verabschiedet, insbesondere die Resolution zu den folgenden Fragen: Q70, Q92A, Q95, Q164, Q168 and Q210.

Berücksichtigt:

- 1) Der Zweck des Benutzungszwangs ist eng mit der Funktion von Marken als Zeichen verbunden, die im geschäftlichen Verkehr zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen der Inhabers der Marke von denen anderer Unternehmen benutzt werden: Um diese Funktion auszuüben und den Schutz zu rechtfertigen, muss die Marke tatsächlich auf dem Markt präsent sein. Andere Zwecke sind auch relevant, insbesondere das Bedürfnis, die Markenregister von unbenutzten Marken freizuhalten und somit den Erwerb neuer Marken zu erleichtern.
- 2) In Ländern, in denen Markenrechte durch Eintragung erworben werden, ergibt sich das Problem der Aufrechterhaltung des Markenschutzes nach der Eintragung, während in Ländern, in denen der Markenschutz durch Benutzung und nicht durch Eintragung erworben wird, das Benutzungserfordernis untrennbar mit dem Markenerwerb verknüpft ist.
- 3) Um Rechte aufrechtzuerhalten, muss die Marke "als Marke" benutzt werden. Es sollte nicht von Bedeutung sein, dass dasselbe Zeichen auch als Handelsname oder durch irgendein anderes Recht geschützt ist, insbesondere auch deswegen nicht, weil viele Handelsnamen auch als Marke eingetragen sind und viele Marken auch als Handelsnamen verwendet werden.
- 4) Im Hinblick auf Artikel 5C der Pariser Verbandsübereinkunft ist eine Marke auch dann als benutzt anzuerkennen, wenn die tatsächlich benutzte Form von der eingetragenen Form abweicht, soweit die Kennzeichnungskraft der Marke nicht verändert ist.
- 5) Situationen, in denen der Inhaber der Marke weitere ähnliche Marken innehat, wie im Lauf der Zeit vorgenommene Abwandlungen, müssen berücksichtigt werden.

- 6) Gemäss Artikel 19 (2) des TRIPS-Übereinkommens ist die Benutzung durch Dritte unter der Kontrolle des Markeninhabers ausreichend zur Aufrechterhaltung des Markenschutzes. Ganz allgemein ist Benutzung der Marke durch Dritte mit Zustimmung des Markeninhabers zur Aufrechterhaltung des Markenschutzes ausreichend. Typische Fälle einer solchen Zustimmung sind die Benutzung durch Lizenznehmer und durch verbundene Unternehmen.
- 7) Zu berücksichtigen ist die Situation in Rechtsordnungen, in denen die Anerkennung der Benutzung einer Marke durch Dritte die Ausübung einer Kontrolle der Qualität der Waren oder Dienstleistungen durch den Markeninhaber erfordert.
- 8) Wenn eine Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, für die sie eingetragen ist, sind sowohl die Interessen des Inhabers, der nicht unangemessen in der weiteren Ausdehnung seiner Tätigkeit eingeschränkt werden sollte, als auch die Interessen Dritter, die nicht unangemessen im Erwerb neuer Marken eingeschränkt werden sollten, zu berücksichtigen.
- 9) Das Territorium umfasst alle Gebiete innerhalb der Jurisdiktion eines Landes oder einer mehrere Länder umfassenden Region, unbeschadet etwa anwendbarer internationaler Abkommen.
- 10) Benutzung im geschäftlichen Verkehr erfasst auch Fälle, in denen die Waren oder Dienstleistungen umsonst oder nicht zur Gewinnerzielung vertrieben werden, wie z.B. durch gemeinnützige Organisationen.
- 11) Die Art der Benutzung von Warenmarken unterscheidet sich von der für Dienstleistungsmarken. Für die ersteren muss die Benutzung für oder im Zusammenhang mit den Waren erfolgen, während die Art der Benutzung von Dienstleistungsmarken wegen des immateriellen Charakters von Dienstleistungen anderer Natur ist.
- 12) Die Beweislast für die Benutzung liegt im Ergebnis beim Markeninhaber, unbeschadet der verfahrensrechtlichen Erfordernisse, die auf die Geltendmachung des Fehlens ernsthafter Benutzung als Einwand oder als Anspruch bei der Löschung einer eingetragenen Marke Anwendung finden.
- 13) Wenn die Eintragung einer Marke ohne vorherige Benutzung möglich ist, findet eine „Schonfrist“ Anwendung, nach deren Ablauf die Sanktionen beim Fehlen ernsthafter Benutzung Anwendung finden. Diese Schonfrist gilt auch bei der Unterbrechung der Benutzung. Gemäß Artikel 19 (1) des TRIPS-Übereinkommens muss diese Schonfrist mindestens drei Jahre betragen; sie sollte nicht länger als fünf Jahre sein, was zu einem angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Inhaber eingetragener Marken und den Interessen Dritter, die neue Marken erwerben wollen, führt.
- 14) Wenn die Benutzung nach Ablauf der Schonfrist begonnen oder wieder aufgenommen wird, führt dies dazu, dass die Marke nicht mehr wegen mangelnder Benutzung angegriffen werden kann. Dies gilt unbeschadet der Anwendung der Vorschriften über den Verzicht auf die Marke.
- 15) Die „Heilung“ tritt nicht ein, wenn die Gültigkeit der Marke wegen Fehlens ernsthafter Benutzung regelgerecht angegriffen worden ist. Die Beurteilung, ob der Angriff „regelgerecht“ ist, wie z.B. die Notwendigkeit, ein förmliches Verfahren zur Löschung der Marke einzuleiten, richtet sich nach dem anwendbaren Recht.

- 16) Die Rechte Dritter, die, z.B. durch die Eintragung einer Marke, zu einem Zeitpunkt erworben wurden, zu dem die frühere Marke wegen mangelnder ernsthafter Benutzung löschungsreif war, sollten angemessen berücksichtigt werden.
- 17) Die Rechtfertigung mangelnder Benutzung muss möglich sein, in Übereinstimmung mit Article 5C (1) der Pariser Verbandsübereinkunft und Artikel 19 (1) des TRIPS-Übereinkommens. Ein typisches Beispiel für „triftige Gründe“ liegt vor, wenn Verfahren zur verwaltungsrechtlichen Zulassung oder Zertifizierung über den Ablauf der Schonfrist hinaus anhängig sind, z.B. solche, die notwendig sind, bevor medizinische Produkte oder Chemikalien oder sonstige zulassungsbedürftige Produkte auf den Markt gebracht werden dürfen.
- 18) Personen, die das Fehlen ernsthafter Benutzung geltend machen, müssen imstande sein, ein Verfahren zur Löschung der Marke aus dem Register einzuleiten oder sich auf das Fehlen der Benutzung in den jeweiligen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren zu berufen. In einem Verletzungsverfahren sollte der Beklagte die Befugnis haben, die mangelnde Benutzung entweder als Einwand oder im Wege der Widerklage oder durch eine selbständige Klage vor der zuständigen Instanz geltend zu machen.

Beschliesst:

- 1) **Ernsthafte Benutzung: Grundsatz**
Die Rechte aus einer Marke sollten nur dann aufrecht erhalten werden, wenn die Marke ernsthaft benutzt wird, vorbehaltlich einer angemessenen Schonfrist.
- 2) **Benutzung als Marke**
Zur Anerkennung der Benutzung muss die Benutzung als Marke zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Herkunft erfolgen. Ob die tatsächliche Benutzung eine Benutzung als Marke ist, sollte unter anderem von der Wahrnehmung des Publikums abhängen, an das die Marke sich richtet. Bei der Beurteilung, ob ein Zeichen als Marke benutzt wird, sollte es ohne Bedeutung sein, ob dieses Zeichen auch als ein anderes Unterscheidungszeichen benutzt wird, wie z.B. als Handelsname.
- 3) **Benutzung von Abwandlungen**
Die Benutzung einer Marke, die von der eingetragenen Marke abweicht, muss als Benutzung der eingetragenen Marke anerkannt werden, wenn die Unterschiede zwischen der benutzten und der eingetragenen Form den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Die Entscheidung, ob die Unterschiede den kennzeichnenden Charakter verändern oder nicht, hängt von einer fallweisen Beurteilung ab. Wenn der Markeninhaber Eintragungen für eine Anzahl ähnlicher Marken hat und eine Abwandlung benutzt, ist bei der Beurteilung der Aufrechterhaltung bei jeder der eingetragenen Marken jeweils ein Vergleich mit der benutzten Marke zugrunde zu legen, unabhängig davon, ob die benutzte Abwandlung selbst ebenfalls eingetragen ist.
- 4) **Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung**
Die Marke muss von ihrem Inhaber oder mit dessen Zustimmung von Dritten, wie z.B. Lizenznehmern oder verbundenen Unternehmen, benutzt werden.

Wenn nach dem anwendbaren Recht die Benutzung durch Lizenznehmer oder andere Dritte vom Markeninhaber ohne die Verpflichtung zur Kontrolle über die Art und Qualität der Waren oder Dienstleistungen gestattet werden kann, sollte die Benutzung durch den Dritten dem Inhaber zugerechnet werden. Wenn nach dem anwendbaren Recht die Benutzung durch Dritte nur bei einer Kontrolle der Natur und

Qualität der Waren oder Dienstleistungen des Benutzers durch den Markeninhaber gestattet ist, sollte die Benutzung durch den Dritten dem Markeninhaber nur zugerechnet werden, wenn eine solche Kontrolle tatsächlich ausgeübt wird.

Die Benutzung durch Lizenznehmer sollte dem Inhaber ungeachtet dessen zugerechnet werden, ob die Lizenz eingetragen ist oder nicht.

- 5) Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die Marke eingetragen ist
Die Marke muss für die Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist.

Wenn die Marke nur für einige der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, sollte die Marke nicht für die Waren oder Dienstleistungen aufrecht erhalten werden, für die die Marke nicht benutzt worden ist. Wenn jedoch Benutzung für eine spezifische Ware oder Dienstleistung stattgefunden hat, die unter eine weitere Kategorie von Waren oder Dienstleistungen fällt, sollte eine angemessen eingeschränkte weitere Kategorie anerkannt werden.

- 6) Territorium
Die Marke muss in dem Territorium benutzt werden, für das sie Schutz genießt. Das Territorium umfasst zollfreie Gebiete. Kein Mindestgebiet sollte verlangt werden.

Die Ausfuhr von Waren aus dem Territorium oder das Erbringen von Dienstleistungen von dem Territorium aus sollte als Benutzung im Territorium anerkannt werden.

- 7) Benutzung im geschäftlichen Verkehr
Die Benutzung muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden; dies schliesst die private und rein interne Benutzung aus.

Das Vertreiben von Waren oder Dienstleistungen ohne Gegenleistung oder ohne Absicht der Gewinnerzielung sollte nicht dazu führen, dass eine solche Benutzung nicht als Benutzung im geschäftlichen Verkehr anerkannt wird.

- 8) Ernsthafte Benutzung
Nur ernsthafte Benutzung ist ausreichend zur Aufrechterhaltung des Markenrechts. Die Ernsthaftigkeit ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Diese Umstände sind z.B. die Natur der Waren oder Dienstleistungen, die Grösse des Unternehmens, das die Marke benutzt, und der Markt für die Waren oder Dienstleistungen. Wenn sich unter Berücksichtigung aller Umstände ergibt, dass die Benutzung zur Begründung oder Bewahrung einer Marktpräsenz erfolgt, sollte sie als ernsthaft anerkannt werden. In diesem Zusammenhang sollte keine Mindestschwelle errichtet werden. Wenn jedoch die Benutzung nur stattfindet, um eine Eintragung zu schützen oder zu erwerben (sog. „token use“ oder „Scheinbenutzung“), sollte sie nicht berücksichtigt werden.

Ernsthafte Benutzung für Waren kann sich ergeben, wenn die Marke auf oder in Beziehung zu den Waren, für die sie eingetragen ist, benutzt wird. Bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Dienstleistungsmarke sollte die Natur der Dienstleistung berücksichtigt werden. Benutzung in der Werbung sollte ebenfalls anerkannt werden, wenn eine ausreichende Beziehung zwischen den Waren oder Dienstleistungen hergestellt ist.

- 9) Beweis der Benutzung
Wenn der Nachweis der Benutzung erforderlich ist, sollte die Beweislast beim Markeninhaber liegen.

Alle in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zulässigen Beweismittel sollten zum Nachweis der Benutzung in den jeweiligen Verfahren zugelassen werden.

10) Schonfrist

Eine angemessene Schonfrist sollte zur Verfügung stehen, bevor eine Marke Sanktionen wegen mangelnder Benutzung unterliegt. Die Schonfrist sollte mindestens drei Jahre und nicht mehr als fünf Jahre betragen.

Die Aufnahme oder Wiederaufnahme der Benutzung nach Ablauf der Schonfrist und bevor die Gültigkeit der Marke regelgerecht angegriffen wird sollte zur „Heilung“ des sich aus der Abwesenheit der Benutzung ergebenden Mangels führen.

Die erneute Anmeldung zur Eintragung einer unbenutzten Marke während oder nach Ablauf der Schonfrist sollte zugelassen werden, soweit die Anmeldung nicht bösgläubig ist.

11) Rechtfertigung der Nichtbenutzung

Dem Markeninhaber muss gestattet werden, das Fehlen der ernsthaften Benutzung zu rechtfertigen. Bei der Beurteilung, ob die geltend gemachten Gründe „triftige Gründe“ für die mangelnde Benutzung darstellen, sollten alle relevanten Umstände berücksichtigt werden, wie z.B. die Notwendigkeit, Zulassungen für die Vermarktung zu erreichen, soweit diese Umstände ausserhalb der Kontrolle oder der Sphäre des Markeninhabers liegen.

12) Angriff

Vorbehaltlich der Erfordernisse der jeweiligen Rechtsordnung muss jede Person berechtigt sein, die Löschung einer Marke, die nicht ernsthaft benutzt worden ist, zu verlangen.

Wenn in einer Rechtsordnung ein administratives Widerspruchs- oder Lösungsverfahren auf der Grundlage älterer Marken besteht, sollte der Anmelder oder Inhaber der angegriffenen Marke die Befugnis haben, sich auf das Fehlen ernsthafter Benutzung der älteren Marke zu berufen, mit dem Ergebnis, dass der Inhaber der älteren Marke den Nachweis der Benutzung zu erbringen hat.

In Verletzungsverfahren sollte der Beklagte die Befugnis haben, sich auf mangelnde Benutzung zu berufen, entweder als Einwand oder im Wege der Widerklage.