

IP Newsletter

Damit nicht ein Missverständnis Ihre Marke vernichtet: Benutzungsschonfrist schon nicht vor Benutzung!

Eine aktuelle Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union vom 21. Mai 2025 (T-1085/23) hat verdeutlicht, was Markeninhaber oft falsch verstehen. Wir möchten hierauf hinweisen, damit Sie vermeiden können, durch ein Missverständnis Ihre Markenrechte zu verlieren:

Es geht um das Erfordernis, eine Marke auch **innerhalb** der sog. „Benutzungsschonfrist“ zu benutzen, um sie aufrecht zu erhalten.

Hintergrund: Verfall wegen Nichtbenutzung

Hat der Inhaber einer Unionsmarke (EU-Marke) diese innerhalb von fünf Jahren seit ihrer Eintragung nicht ernsthaft in der EU benutzt, kann die Marke auf Betreiben eines jeden Dritten gelöscht werden. Eine ähnliche Regelung gilt für deutsche Marken.

Irrtum: Benutzungsschonfrist als berechtigte Nichtbenutzung

Beantragt ein Konkurrent die Löschung einer Marke wegen mangelnder Benutzung kurz nach Ablauf der fünfjährigen „Benutzungsschonfrist“ nach der Eintragung, so wird oft fälschlicherweise angenommen, dass die Benutzung nur ab dem Tag nachzuweisen ist, an dem die „Benutzungsschonfrist“ abgelaufen ist. Die „Benutzungsschonfrist“ wird also als Rechtfertigung für die bisher fehlende Benutzung betrachtet. **Das trifft aber nicht zu.**

Richtig ist nur, dass die mangelnde Benutzung der Durchsetzung der Marke innerhalb der Benutzungsschonfrist nicht entgegengehalten werden kann. Innerhalb der Benutzungsschonfrist kann die Marke nicht gelöscht werden und Ansprüche wegen Markenverletzung können ohne Nachweis der Benutzung der verletzten Marke geltend gemacht.

Tag X: Jetzt wird es ernst!

Mit dem ersten Tag nach Ablauf der Benutzungsschonfrist ändert sich dies!

Ab diesem Zeitpunkt muss die Benutzung auch für den Zeitraum der Benutzungsschonfrist nachgewiesen werden, wenn die Marke gegen kurz nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gestellte Löschanträge verteidigt werden soll. Nur dann kann eine insgesamt ausreichend lange Benutzung der Marke nachgewiesen werden.

Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber vor Gericht gegen Markenverletzungen oder per Widerspruch gegen kollidierende jüngere Markenmeldungen vorgeht und der Verletzer bzw. Markenmelder versucht, sich mit der (angeblich) mangelnden Benutzung der Marke zu verteidigen.

Die Benutzungsschonfrist stellt daher keine „berechtigte Nichtbenutzung“ i.S.d. Art. 18 I 1 UMV dar, die eine Löschung der Marke oder die Abweisung einer Verletzungsklage oder Zurückweisung eines Widerspruchs verhindern könnte.

Erfordernis: Ernsthafte Benutzung

Für die „rechtserhaltende“ Benutzung ist dabei eine ernsthafte, markenrelevante Nutzung erforderlich, die dazu geeignet ist, einen Absatzmarkt zu sichern oder zu erschließen. Auch eine Nutzung durch verbundene Unternehmen oder Dritte, z.B. Lizenznehmer, mit Zustimmung des Markeninhabers kann ausreichen.

Empfehlung: Dokumentation

- Dokumentieren Sie kontinuierlich die markenmäßige Nutzung auch innerhalb der ersten fünf Jahre nach Eintragung der Marke - aber natürlich auch danach.
- Sichern Sie Nachweise wie Verkaufslisten, Rechnungen, Fotos von Markenauftritten, Werbung mit der Marke, Presseartikel und kommunizierte Markenverwendungen.
- Trennen Sie die Belege nach Land, Jahr und Produktkategorie, bei Benutzung über Deutschland hinaus auch nach Ländern.

Fazit

Die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union verschärft die Anforderungen an die Markenbenutzung und ihren Nachweis: Es reicht nicht aus, die Marke erst nach der Schonfrist zu nutzen – sondern die Benutzung **innerhalb** der Schonfrist ist mindestens ebenso relevant zur Verteidigung der Marke gegen ihre Löschung. Eine umfassende und strategisch ausgerichtete Dokumentation ist daher unerlässlich.

Gern stehen wir Ihnen bei konkreten Fällen zur Seite – sowohl im Vorfeld zur Prävention als auch im Lösungsverfahren zur Verteidigung.



Kontakt:

Dr. Martin Viefhues

Rechtsanwalt / Geschäftsführer
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz
Tel +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com

Wer wir sind:

JONAS berät und vertritt nationale und internationale Mandanten in rechtlichen Belangen des Geistigen Eigentums und des Marketings und begleitet sie bei der Vermarktung ihrer Produkte von der Produktentwicklung bis zum Produktvertrieb.

JONAS deckt alle marketingbezogenen rechtlichen Aspekte ab, insbesondere Aspekte des Brandings und Designs, der Werbung und des Vertriebs, und geht weit über die reine Beratung hinaus, um insbesondere die rechtliche Durchsetzung der Rechte der Mandanten einzubeziehen.