

Der EuGH lehnt die Individualmarke als Garantiemarke oder Gütezeichen ab

Qualitätsmarken oder Gütezeichen wurden bisher häufig als Individualmarken angemeldet und vom Markeninhaber an Dritte zur Nutzung lizenziert, die sich im Lizenzvertrag zur Einhaltung vorgegebener Kriterien verpflichten. Solche Marken begegnen uns im Alltag vielfach mit der Aussage "XY geprüft" oder "Garantiert XY-Qualität". Zwar gab es auch bislang schon die Kollektivmarke, die ein Verband für seine Mitglieder anmeldet und die die Mitglieder dann gemäß den Regeln einer Markensatzung benutzen dürfen, doch in Fällen, in denen keine solche Vereins- oder Verbandsstruktur existiert, in denen die Nutzer zum Beispiel die Kunden eines die Qualitätskriterien vorgebenden Markeninhabers sind, blieb nur der oben beschriebene Weg über die Lizenzierung einer Individualmarke als Gütezeichen. Dieser Strategie hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) jetzt ein Ende bereitet.

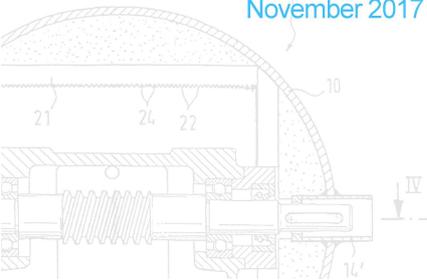
Der EuGH hat nämlich in diesem Sommer ein wegweisendes Urteil zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer als Individualmarke eingetragenen EU-Unionsmarke ausgesprochen, die ausschließlich als Qualitäts- oder Gütezeichen benutzt wurde (Urteil vom 08. Juni 2017 - C 689/15 "Baumwollblüte").

Ein Verband hatte für sich eine Marke eintragen lassen und diese an Dritte lizenziert, die damit für die Qualität ihrer Waren geworben und ihre Waren entsprechend gekennzeichnet hatten. Der Verband hatte die betreffenden Waren selbst nicht hergestellt und auch nicht selbst unter der Marke vertrieben. Er war nur Qualitätsgarant und hatte die Marke an die Nutzer lizenziert. In einem Markenverletzungsstreit wurde vom Verletzer angezweifelt, dass die Marke rechtserhaltend benutzt worden war. Das OLG Düsseldorf, bei dem das Verletzungsverfahren anhängig war, hat den EuGH um Vorabentscheidung über die (hier vereinfacht wiedergegebene) Frage ersucht, ob die Verwendung einer Individualmarke als Gütezeichen eine markenmäßige Benutzung sein kann.

Der EuGH hat diese Frage dahingehend beantwortet, dass die Benutzung einer Individualmarke, die zwar die Zusammensetzung oder Qualität einer Ware oder Dienstleistung gewährleistet, dem Verbraucher aber nicht garantiert, dass die Waren oder Dienstleistungen aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt oder erbracht werden, und das infolgedessen für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann, keine Markenbenutzung mit der Funktion eines Herkunftshinweises ist. Eine solche Funktion einer Marke als Herkunftshinweis, so der EuGH, sei jedoch die Hauptfunktion einer Marke, die zur ernsthaften Benutzung der Marke erfüllt werden müsse. Eine Marke, die diese Hauptfunktion nicht erfüllt, wird folglich nicht rechtserhaltend benutzt und kann daher löschungsreif sein.

INHALT — HIGHLIGHTS:

- **EUGH: INDIVIDUALMARKEN ALS GÜTEZEICHEN WERDEN NICHT RECHTSERHALTEND BENUTZT**
- **INDIVIDUALMARKE, KOLLEKTIVMARKE UND GEWÄHRLEISTUNGSMARKE — IHRE HAUPTFUNKTION**



Aufgrund dieses EuGH-Urteils werden viele in der Praxis verbreitet und erfolgreich benutzte Qualitätsmarken und Gütezeichen den Markenschutz verlieren können, so dass eine dringende Überprüfung des eigenen Markenportfolios auf derartige Gütezeichen-Marken geboten erscheint. Als Alternativen für Individualmarken zur Verwendung als Gütezeichen stehen die Kollektivmarke oder die am 1. Oktober 2017 neu eingeführte EU-Gewährleistungsmarke zur Verfügung (siehe WSPatent[®] Newsletter 2-2017). Eine nationale deutsche Gewährleistungsmarke gibt es allerdings derzeit noch nicht, da das deutsche Markenrechtsmodernisierungsgesetz, das solche Gewährleistungsmarken vorsieht, noch nicht verabschiedet worden ist.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Analyse Ihres Markenportfolios und bei der Entwicklung einer an die neue EuGH-Rechtsprechung angepassten Markenstrategie. Bitte sprechen Sie uns an.

Die Hauptfunktion einer Marke

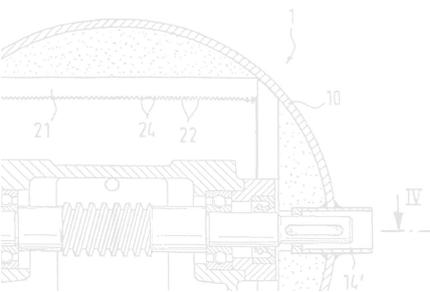
Individualmarke, Kollektivmarke und Gewährleistungsmarke

Das oben erwähnte EuGH-Urteil stellt deutlich heraus, dass eine Marke nur dann rechtserhaltend benutzt wird, wenn sie für die vom Markenschutz umfassten Waren bzw. Dienstleistungen entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird. Die alleinige Benutzung der Marke entsprechend ihrer Nebenfunktionen ist nicht ausreichend.

Bei **Individualmarken** besteht die Hauptfunktion darin, *dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden* (Ziffer 41 des Urteils vom 08. Juni 2017 in der Rechtssache C 689/15). Der EuGH begründet diese Auffassung damit, dass die Marke die Gewähr bieten müsse, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigsten Unternehmens hergestellt oder erbracht wurden, das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Eine Benutzung nur für Nebenfunktionen, zum Beispiel zur Gewährleistung der Zusammensetzung oder Qualität einer Ware oder Dienstleistung oder eine Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion, ohne jeglichen Herkunftshinweis reiche für eine ernsthafte Benutzung im markenrechtlichen Sinne nicht aus.

Die reine Benutzung einer Marke als Qualitäts- oder Garantiemarke könnte allenfalls für eine Marke, die keine Individualmarke ist, die Hauptfunktion als Herkunftshinweis erfüllen. Für eine **Kollektivmarke** wäre die Herkunftshinweisfunktion erfüllt, wenn sie *Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen unterscheidet*. Für die neue **EU-Gewährleistungsmarke** wäre die Herkunftshinweisfunktion erfüllt, wenn sie *Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften ... gewährleistet, von solchen unterscheidet, für die keine derartige Gewährleistung besteht*.

Auch bei der Markenführung nach Eintragung einer Marke ist daher der juristische Rat eines Markenrechtsspezialisten unverzichtbar (siehe auch www.brandeur.de).



Besuchen Sie auch unsere Branding Website