

MARKENRECHT

Verwirkung und Duldung im Markenrecht.

Jede Marke bewegt sich im Umfeld identischer oder ähnlicher Marken mit identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen. Solche Marken sind unter Umständen geeignet, die eigene Marke mit der Zeit zu verwässern und damit ihre Funktion zu schwächen. Es gilt deshalb mittels Marktbeobachtung und Kollisionsüberwachung diesen Marken entgegenzutreten. Verfolgt der Inhaber der Marke seine Rechte nicht oder nur zögerlich, kann dies dazu führen, dass man die Benutzung der jüngeren Marke nicht mehr verbieten kann, weil der Anspruch infolge Duldung verwirkt ist.

1. Verwirkung durch Duldung eingetragener jüngerer Marken

Art 9 Abs. 1 MarkenRL/ § 21 Abs. 1 MarkenG trifft für die Verwirkung durch Duldung eine für die Mitgliedsstaaten obligatorische Regelung. In erster Linie ist hierzu der Fall kollidierender **eingetragener** Marken angesprochen. Danach kann der Inhaber einer älteren eingetragenen Marke dem Inhaber einer eingetragenen jüngeren Marke die Benutzung nicht mehr verbieten, wenn und soweit er die Benutzung der eingetragenen jüngeren Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Ältere Marken i.S. d. Bestimmungen sind auch ältere angemeldete Marken vorbehaltlich ihrer Eintragung.

a) Voraussetzungen für die jüngere Marke

Nach Art. 9 Abs. 1 ist eine "jüngere **eingetragene** Marke" notwendige Voraussetzung für den Anspruch. Die Frist für die Verwirkung durch Duldung beginnt deshalb nicht bereits ab dem Zeitpunkt der bloßen Benutzung der jüngeren Marke zu laufen, selbst wenn deren Inhaber später deren Eintragung veranlasst. Des Weiteren muss die Anmeldung der jüngeren Marke gutgläubig erfolgt sein und in dem Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen worden ist, auch benutzt werden (EuGH C 482/09 Rn 56/57 – Budweiser).

b) Duldung

Der Begriff der Duldung lässt als unionsrechtlicher Begriff keinen Raum für eine nationale Deutung. Zuzustimmen ist auch der Auffassung des EuGH, dass keine einer Duldung vorliegen kann, wenn, soweit und solange sich der Inhaber der älteren Marke der Benutzung der jüngeren Marke nicht widersetzen kann (EuGH Rn 45 – Budweiser).

Das Verb "dulden" hat nach gängigem Sprachgebrauch mehrere Bedeutungen wie "fortbestehen lassen", "nicht verhindern". Die "Duldung" unterscheidet sich

von der "Zustimmung" des Art. 7 Abs. 1 MarkenRL, die einen Willen zum Verzicht auf ein Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Der Duldende verhält sich hingegen passiv. Er verzichtet darauf, ihm zur Verfügung stehende Maßnahmen zur Beendigung eines Zustands zu ergreifen, von dem er Kenntnis hat und der nicht zwangsläufig erwünscht ist. Der Begriff "Duldung" setzt voraus, dass der Duldende gegenüber einem Zustand untätig bleibt, dem er sich widersetzen könnte (EuGH Rn 44 – Budweiser).

c) Fünfjährige Frist

Die fünfjährige Duldungsfrist der eingetragenen älteren Marke kann nicht vor Eintragung der jüngeren Marke beginnen (Art 9 Abs. 1 MarkenRL/§ 21 Abs. 1 MarkenG). Benutzungszeiträume vor der Eintragung kommen deshalb nicht zur Anrechnung (EuGH Rn 54 – Budweiser). Sie sind ggf. nach § 21 Abs. 4 MarkenG nach der traditionellen Verwirkungslehre zu behandeln. Ist bereits vor Eintragung der jüngeren Marke Verwirkung eingetreten, wird mit der Registrierung kein allein nach Art 9 Abs. 1 MarkenRL/§ 21 Abs. 1 MarkenG zu beurteilender Sachverhalt geschaffen. Anderenfalls könnte im Falle der bereits eingetretenen Verwirkung nach § 21 Abs. 4 MarkenG mit der Registrierung der jüngeren Marke eine neue Fünfjahresfrist i. S. d. § 21 Abs. 1 MarkenG in Gang gesetzt werden. Insoweit muss aber dasselbe gelten wie bei der Koexistenzlage bei Gleichnamigen (BGH I ZR 41/08 Rn 50 - Peek & Cloppenburg; I ZR 207/08 Rn 20 - Pötschke)

d) Beginn der fünfjährigen Duldungsfrist

Die Duldungsfrist beginnt nicht erst mit der Eintragung der älteren Marke (Art. 9 Abs. 1 MarkenRL/§ 21 Abs. 1 MarkenG, sondern bereits mit deren Anmeldung (Art 4 Abs. 2 MarkenRL), vorbehaltlich ihrer Eintragung, bzw. der für die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen Priorität bei notorisch bekannten Marken (Art. 4 Abs. 4 d) MarkenRL)

*2. Verwirkung durch Duldung **nicht** eingetragener jüngerer Marken*

Art 9 Abs. 2 MarkenRL eröffnet die Option, die Verwirkung nach denselben Regeln auch für nicht registrierte oder nicht angemeldete ältere Marken vorzusehen. In Deutschland ist davon für den Löschungsanspruch in § 51 Abs. 2 Satz 2 MarkenG und für den allgemeinen Verwirkungsanspruch in § 21 Abs. 4 MarkenG Gebrauch gemacht worden.

Nicht geregelt in Art 9 Abs. 2 der MarkenRL ist der Fall, dass die **jüngere** Marke weder eingetragen noch angemeldet und damit **ungeschützt** ist. § 21 Abs. 4 MarkenG löst diesen Fall über den allgemeinen Grundsatz der Verwirkung von Ansprüchen (§ 242 BGB), der im Gegensatz zu § 21 Abs. 1 MarkenG keine starre Fristenregelung hat und damit mehr oder weniger als fünf Jahre geltend gemacht werden kann, je nachdem, wann die jüngere nicht eingetragene Marke bereits einen Besitzstand aufbauen konnte und sie die Untätigkeit des Verletzten so verstehen durfte, dass der Verletzte auch in Zukunft nicht gegen sie vorgehen würde.

Ansprüche bei Doppelidentität

Der EuGH greift für die Lösung bei Benutzung identischer Marken über einen langen Zeitraum hinweg auf seine zu den Verletzungstatbeständen des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL entwickelte markenfunktionale Betrachtungsweise zurück und verlangt nun auch im Rahmen des Lösungsanspruchs eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke (zu den Funktionen der Marke näher: DENRAUM II/2012), die über die geschriebenen Tatbestandsmerkmale hinaus gesondert festgestellt werden muss und damit nicht allein von der Verwechslungsgefahr abhängig ist.

Im Fall Budweiser hat der EuGH die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion verneint (EuGH Rn 77-81 – Budweiser), fügt aber hinzu, dass im Fall eines zukünftigen unredlichen Verhaltens bei der Benutzung der Marken Budweiser ein solcher Sachverhalt gegebenenfalls im Licht der Vorschriften des unlauteren Wettbewerbs zu prüfen sein könnte.

Fazit:

Es ist nicht davon auszugehen, dass der Inhaber einer älteren Marke die langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten geduldet hat, auch wenn er von dieser Benutzung seit langem Kenntnis hatte, aber keine Möglichkeit hatte, sich ihr zu widersetzen. Der Inhaber einer älteren Marke kann jedoch die Ungültigerklärung einer identischen jüngeren Marke nach längerer Zeit redlicher Nutzung für identische Waren nicht erwirken, wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, das heißt, die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Die Eintragung der älteren Marke im betreffenden Mitgliedsstaat ist hierfür keine notwendige Voraussetzung. Die jüngere Marke muss im Mitgliedsstaat eingetragen sein, ihre Anmeldung muss gutgläubig erfolgt und benutzt worden sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zukünftiges unredliches Verhalten bei der Benutzung gegebenenfalls im Licht der Vorschriften des unlauteren Wettbewerbs zu prüfen ist.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.
Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827
Email ... fuerst@philippfuerst.de