



TaylorWessing

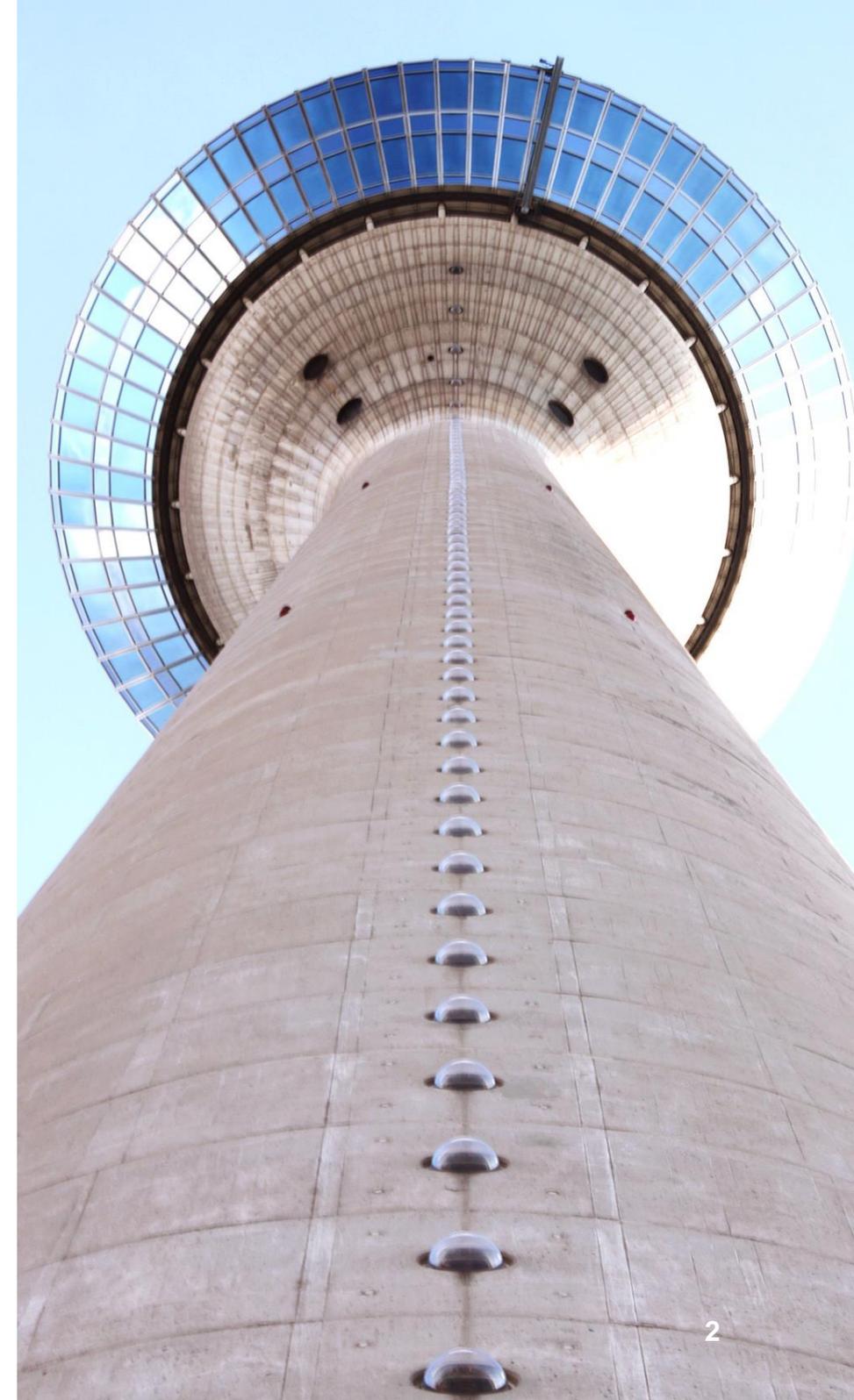
Rechtserhaltende Benutzung – Wie weit darf man Marken verändern?

Forum Markenrecht 2023

29.11.2023 | Olaf Gillert, LL.M. (University of Houston)

Inhalt

- I. Maßgebliche Normen
- II. Nationale Rechtsprechung
 1. BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021)
 2.  vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)
 3. HOT vs.  – BPatG (17.08.2023)
- III. Europäische Rechtsprechung
 1.  – EUIPO (10.03.2023)
 2.  – EuG (14.12.2022)
 3.  vs. **TEHA** – EuG (03.05.2023)



§ 26 MarkenG – Benutzung der Marke

- (1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
- (2) [...]
- (3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
- (4) [...]
- (5) [...]

Art. 18 UMV – Benutzung der Unionsmarke

(1) Hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Union benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1:

a) die Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist;

b) [...]

(2) [...]

BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021)

Widerspruchsmarke:

BOBO

DE 1 149 084

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 25

Angemeldete Wortmarke:

BABO

DE 30 2013 062 348

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 18, Klasse 25, Klasse 41

BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021)

Benutzung der Widerspruchsmarke „BOBO“:



BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021)

Benutzung der Widerspruchsmarke „BOBO“:



BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021)

Benutzung der Widerspruchsmarke „BOBO“:



BOBO vs. BABO – BPatG (22.11.2021)

Beschluss des BPatG:

- Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ist erfolgreich

Begründung:

- Grafische Ausgestaltung auf dem eingenähten Etikett der Babymütze ist unschädlich, keine Auswirkung auf den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke
- Hinzufügung der Aussage „der Kinderfreund“ als bloße „werbemäßige Aussage“ unschädlich
- Ausgestaltung mit Bären auf orangenen Etiketten/Hang-Tags problematisch => einheitliches Zeichen
 - Bär wird durch rote Ellipse mit der Wortmarke verbunden => es entsteht eine „Einheit“
 - Hinzufügen des Bildes kann den Aussagegehalt der Widerspruchsmarke beeinflussen:
 - Von reinem Fantasiebegriff oder Name zu einer Bärenfigur namens BoBo“
 - Letztlich irrelevant, da Benutzung ohne Bärenfigur für Nachweis der Benutzung ausreichend war





vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Widerspruchsmarken:



UM 000 497 537



UM 002 175 255



UM 000 514 174



UM 003 649 993

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 32

Klasse 01

Klasse 01
Klasse 32

Klasse 03
Klasse 29
Klasse 33

Angemeldete Wortmarke:

EM blond

DE 30 2008 080 014

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 01, Klasse 03, Klasse 05

vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Benutzung der Widerspruchsmarken  :



EMIKO 

vs. EM blond – BPatG (03.02.2022)

Entscheidung des BPatG:

- Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ist *nicht* erfolgreich

Begründung:

- Neben grüner Gestaltung der Widerspruchsmarken weist benutzte Form noch grünen Rand auf
- Das Symbol ® und der Wortbestandteil „*QUALITY CERTIFIED*“ erweckt den Eindruck einer Gewährleistungsmarke
 - „*QUALITY CERTIFIED*“ und Zeichen ® beide in schwarzer Farbe
 - Zeichen ® befindet sich oberhalb der Aussage „*QUALITY CERTIFIED*“ und wird eher dieser als den Widerspruchsmarken zugeordnet
- Die Bezeichnung **EMIKO**  wirke auf der Produktverpackung wie die eigentliche Produktmarke



HOT vs.  – BPatG (17.08.2023)

Widerspruchsmarke:

HOT

DE 397 19 872

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 01

Angemeldete Marke:



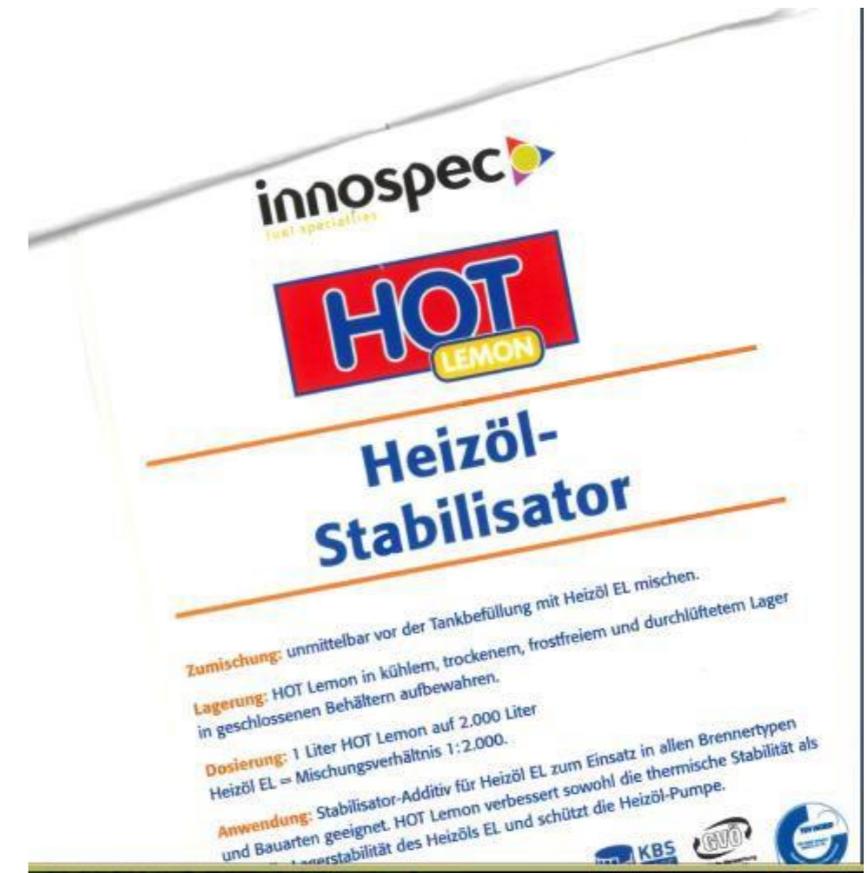
DE 30 2017 103 806

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 04, Klasse 31

HOT vs. **H.O.T.** – BPatG (17.08.2023)

Benutzung der Widerspruchsmarke (Etiketten auf Flaschen und Fässern):



HOT vs. – BPatG (17.08.2023)

Benutzung der Widerspruchsmarke:



HOT vs. **H.O.T.** – BPatG (17.08.2023)

Benutzung der Widerspruchsmarke (Flyer):

5 Vorteile mit HOT Lemon:

- Schont Umwelt und Geldbeutel durch optimierte Verbrennung
- Hält Filter und Düsen sauberer und stabilisiert die Verbrennung
- Schützt die Pumpe vor aggressiver Korrosionsbildung
- Erhöht die Betriebssicherheit der Anlage
- enthält wirksame Alterungsstabilisatoren, Schutz vor Alterung durch Buntmetalle
- bedeckt den störenden Heizölgeruch
- für alle Ölfeuerungsanlagen – verbrennt aschefrei
- TÜV-geprüfte und -zertifizierte Spitzenqualität








Qualität mit Brief und Siegel ...

HEIZEN MIT ÖL
Auf Zukunft eingestellt.



Gesamte-Verwertung
Lizenz Nr. 132



TÜV AUSTRIA
Technische Überwachungs- und Zertifizierungsgesellschaft

HOT LEMON

HOT Lemon – das Allround-Additiv
Für rundum optimierten & störungsfreien Ölfeuerungsbetrieb



HOT Lemon: gut fürs Portemonnaie und für einen sicheren Heizungsbetrieb

Mit **HOT Lemon** gleich doppelt sparen. Erstens durch die wesentlich erhöhte Lagerstabilität, denn Sie kaufen Heizöl dann, wenn es besonders günstig ist, in größeren Mengen. Das spart Bares. Und mit der verbesserten Lagerstabilität haben Sie die Sicherheit, eine immer gleichbleibende, optimale Heizöl-Qualität im Tank zu bevorzugen. Zweitens schützt **HOT Lemon** die Pumpe und das Leitungssystem Ihrer Heizungsanlage vor einem frühzeitigen Verschleiß. Das spart wiederum Wartungs- und Reparaturkosten und bietet ein Mehr an Betriebssicherheit.

Fuel Specialties – **HOT Lem**



Stabile Verbrennung durch saubere Düsen und Filter



Filter ohne und mit Zugabe von **HOT Lemon**



Düsen ohne und mit Zugabe von **HOT Lemon**

HOT Lemon beugt Verschmutzungen von Filtern, Düsen und Pumpen wirksam vor. Dadurch wird eine gleichmäßig gute und effiziente Verbrennung gewährleistet.

Geprüfte Spitzenqualität

HOT Lemon wird vom TÜV regelmäßig auf gleichbleibende Produktqualität geprüft. Die hochwertigen Rohstoffe sind raffinerie- und praxisbewährt.

HOT Lemon – und Ihre Heizungsanlage wird es Ihnen danken. In dauerhaftem Werterhalt, optimalem Langzeitbetrieb und sparsamem Betrieb. **HOT Lemon** ist ein Allround-Additiv. Vor jeder Heizbelieferung zugeben (1 Liter **HOT Lemon** auf 2.000 Liter Heizöl).

HOT Lemon Herstellergarantie:

- **HOT Lemon** im Heizöl ist für alle Brennertechnologien geeignet und mit allen im Heizungsbau verwendeten (zugelassenen) Materialien verträglich.
- Verbrennt aschefrei – deshalb überall einsetzbar
- Verhindert vorbeugend mögliche Störungen, hält z. B. Filter, Düsen und den Öltank sauberer. Nur saubere Zerstäuberdüsen und Ölfiler gewährleisten eine wirtschaftliche Verbrennung. Ersetzt keine Wartung.
- Schont Ihren Geldbeutel und zusätzlich die Umwelt



Standard-Heizöl in gealtertem Zustand



Mit **HOT Lemon** additiviertes Heizöl in gealtertem Zustand



HOT vs. – BPatG (17.08.2023)

Benutzung der Widerspruchsmarke (Produktdatenblatt):



Heating Specialties
Produktdatenblatt

Produktgruppe 51 – Heating Stabiliser Packages

HOT® Lemon

Beschreibung
HOT® Lemon ist ein Stabilisator-Additiv, bestehend aus einer Kombination verschiedener Alterungsschutz-Komponenten für den Einsatz sowohl in Standard- als auch in schwefelarmem Heizöl.

Anwendungen
HOT® Lemon ist als Stabilisator-Additiv für Heizöl EL zum Einsatz in allen Brennertypen und Bauarten geeignet. HOT® Lemon verbessert sowohl die thermische Stabilität als auch die Lagerstabilität des Heizöls EL und schützt die Heizöl-Pumpe.

Vorteile

- Dauerhaft saubere und freie Filter, Düsen und Stauscheibe
- Enthält wirksame Alterungsstabilisatoren, deaktiviert und passiviert Metalle
- Höhere Betriebssicherheit
- Aschefreie Verbrennung
- Korrosionsschutz
- Mit „Lemon“ Duftkomponente

Typische Eigenschaften

Aussehen.....klare, gelbe Flüssigkeit
Geruch.....typisch
Dichte bei 15°C.....900 kg/m³
Flammpunkt.....> 61 °C

Arbeitsicherheit & Erste-Hilfe-Maßnahmen
Vor Verwendung von HOT® Lemon bitte die Informationen des Sicherheitsdatenblattes beachten.

Gebrauchsanweisung
Zumischung von HOT® Lemon unmittelbar vor der Tankbefüllung mit Heizöl EL.

Dosierung
Die optimale Dosierung von HOT® Lemon beträgt 1:2.000.

Lagerung
HOT® Lemon in kühlem, trockenem, frostfreiem und durchlüftetem Lager in geschlossenen Behältern aufbewahren.

Handhabung
Zur Handhabung von HOT® Lemon bitte die Informationen des Sicherheitsdatenblattes beachten.

Gebinde
1 L Flasche (12/Karton)
200 L Fass
1.000 L IBC

Leergebindeentsorgung
1.000 L IBC – Rückhol-Ticket des Herstellers
200 L Fässer – KBS-System
1 L Flaschen – GVO-System

Produktbestellung

- > Per e-mail: Anna.Huber@innospecinc.com
- > Telefax: 0 23 25 980 - 105
- > Telefonisch: 0 23 25 980 - 113

Die herein enthaltenen Informationen werden uneingeschränkt zur Verfügung gestellt und basieren auf technischen Daten, die Innospec als gesichert betrachtet. Sie sind zur Verwendung durch Fachpersonal nach dessen Ermessen und auf dessen Risiko bestimmt. Innospec übernimmt keine Haftung für etwaige mit oder in Verbindung mit der Verwendung dieser Informationen erscheinende Verluste, Schäden oder Kosten. Des Weiteren ist keine Aussage dieser Veröffentlichung als Lizenz zur Nutzung von Patenten oder als Befreiung von Patentverletzungen zu betrachten.

H PDS HOT® Lemon  Version 5, August 2016

Produktgruppe 51 – Heating Stabiliser Packages

HOT® Lemon

Beschreibung
HOT® Lemon ist ein Stabilisator-Additiv, bestehend aus einer Kombination

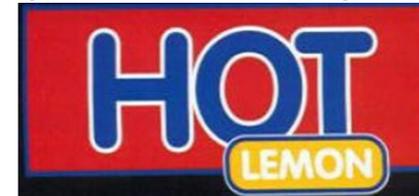
HOT vs. – BPatG (17.08.2023)

Beschluss des BPatG:

- Hinzufügungen verändern nicht den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke
- Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ist erfolgreich

Begründung:

- Bei Wortmarken besteht ein größerer Spielraum zur Veränderung „*ehe der kennzeichnende Charakter der Marke betroffen*“ ist als bei „*in ihrer konkreter Gestaltung geschützten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken*“
- Eingesetzte grafische Mittel der Umrahmung und der farblichen Absetzung des Schriftzuges vom Hintergrund sind rein dekorativer Natur, werblich und heben die Marke lediglich schmückend hervor:



- Roter Hintergrundfarbe unterstreicht Bedeutung des Wortes „HOT“
- Gelber Zusatz „LEMON“ steht „vor der Marke“ => kein einheitlicher Eindruck
- „LEMON“ wird aufgrund des eindeutigen Bedeutungsinhalts als lediglich beschreibenden Hinweis aufgefasst
- Benutzung des Schutzrechtshinweis ® weist eindeutig auf Marken „HOT“ hin

– EUIPO (10.03.2023)

Angegriffene Marke:



Bildmarke IR 0915962

Datum der Eintragung: 13. Dezember 2006

Amt der Basismarke: Patent- og Varemærkestyrelsen (Dänemark)

Erfasste Länder: AL - AU - BA - BH - BN - BT - CH - CN - DZ - EG - EM - IR - IS - KR - KZ - MK - NO - OM - RU - SG - SL - TR - UA - US - VN



– EUIPO (10.03.2023)

Angegriffene Marke:

Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
- Klasse 18: Leather and imitations of leather and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, bags including bags for sports, traveling sets (leatherware) and vanity cases (not fitted), rucksacks and cases (not included in other classes).
- Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; sports clothing, footwear and headgear; leisure clothing, footwear and headgear; business clothing, footwear and headgear; fashion clothing, footwear and headgear.
- Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees, balls for sports and games.
- Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; retail and online trade of clothing, footwear and headgear, sporting articles, bags and perfumery.

– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke



hummelfrance • Følg

à propos de la SUPER TRIMM, conçue pour répondre aux besoins des athlètes modernes. Disponible dès aujourd'hui chez @piils

110 u.

hummelfrance
#hummelSuperTrimm#HUMMELHIVE
#hummel #sneakers #sneakeraddict
#sneakerhead

110 u. Svar

may_the_sneakers_be_with_you 😊

110 u. 1 Synes godt om Svar

frankiesmall 🍕🍕

110 u. 1 Synes godt om Svar

219 Synes godt om

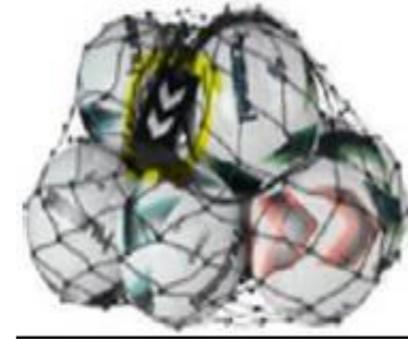
1. JUNI 2017

Log på for at synes godt om eller kommentere.



— EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke :



– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke :



TRAINING HAT

50% Wolle, 50% Acryl-Strick
Wollmütze mit Hummel-Winkeln (beider Seite)
Mindestabnahmemenge: 3 Stück

089061 | ONE SIZE EUR 14,95



0890
BLACK



– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke :



blanc/noir
405CLBN

116/128 140/152 164/176
S M L XL XXL XXXL



2001
BLACK



3062
TRUE RED



6140
EVER GREEN



7026
MARINE



9001
WHITE



8 (32-35) 10 (36-40) 12 (41-45)



2001
BLACK



9001
WHITE

– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke :

203448: XS S M L XL 2XL

DKK 200



9124
WHITE/
BLACK

9001
WHITE



– EUIPO (10.03.2023)

Farblich umgekehrte Benutzung der IR-Marke



Tweets	Folger	Folgerer	Likes
3.551	240	3.716	2.232

hummel France retweeted
hummel @hummel1923 · 16. Jul. 2018
NEW @CAFOfficial AWAY 18/19

Inspired by the away kit worn between 1994 and 1996, here is the Addidu' new away for 18/19

#90sINSPIRED

#handfootball #cafc



– EUIPO (10.03.2023)

Entscheidung des EUIPO:

- Der Benutzungsnachweis ist erfolgreich

Begründung:

- Die „Benutzung“ in Art. 7 Abs. 3 UMV und Art. 59 Abs. 2 UMV sei dahingehend auszulegen, dass auch eine derartige Benutzung erfasst wäre, die unwesentlich von der Eintragung abweicht
- Die farblich umgekehrte Verwendung des Zeichens (*hier weiße Pfeile auf schwarzem Grund*) verändere nicht den kennzeichnenden Charakter
- Der kennzeichnende Charakter resultiere aus der geometrischen Form und Anordnung der beiden Pfeile

Hinweis zum aktuellen Stand:

- Am 20. Juni 2023 wurde eine Beschwerde beim EuG eingereicht (anhängige Rechtssache T-340/23)

– EUIPO (10.03.2023)

Benutzung der IR-Marke :



5115
SPORTS YELLOW/
BLACK



1015
BLACK/
GREEN GECKO



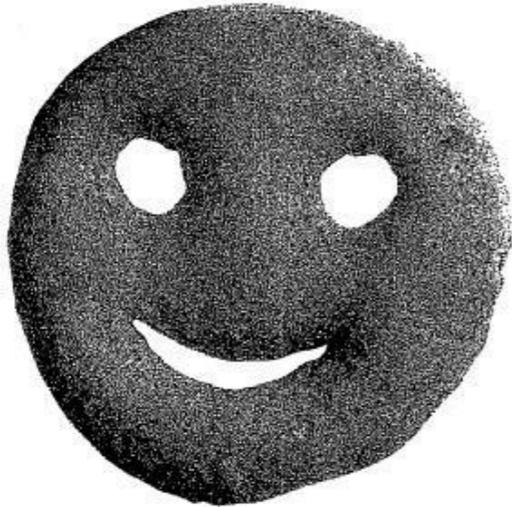
Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarzweißen Marken (CP4) (15. April 2014)

Für die Zwecke der BENUTZUNG beeinflusst eine reine Farbänderung nicht die Unterscheidungskraft der Marke, solange Folgendes zutrifft:

- Die Wort-/Bildbestandteile stimmen überein und bilden die unterscheidungskräftigen Elemente.
- Der Farbkontrast bleibt erhalten.
- Die Farbe oder die Farbkombination selbst hat keine Unterscheidungskraft.
- Die Farbe trägt nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft des Zeichens bei.

☺ – EuG (14.12.2022)

Angegriffene dreidimensionale Unionsmarke:



UM 1801166

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 29: Vorfrittierte Kartoffelkroketten und Kartoffelpüree-Produkte, tiefgefroren.

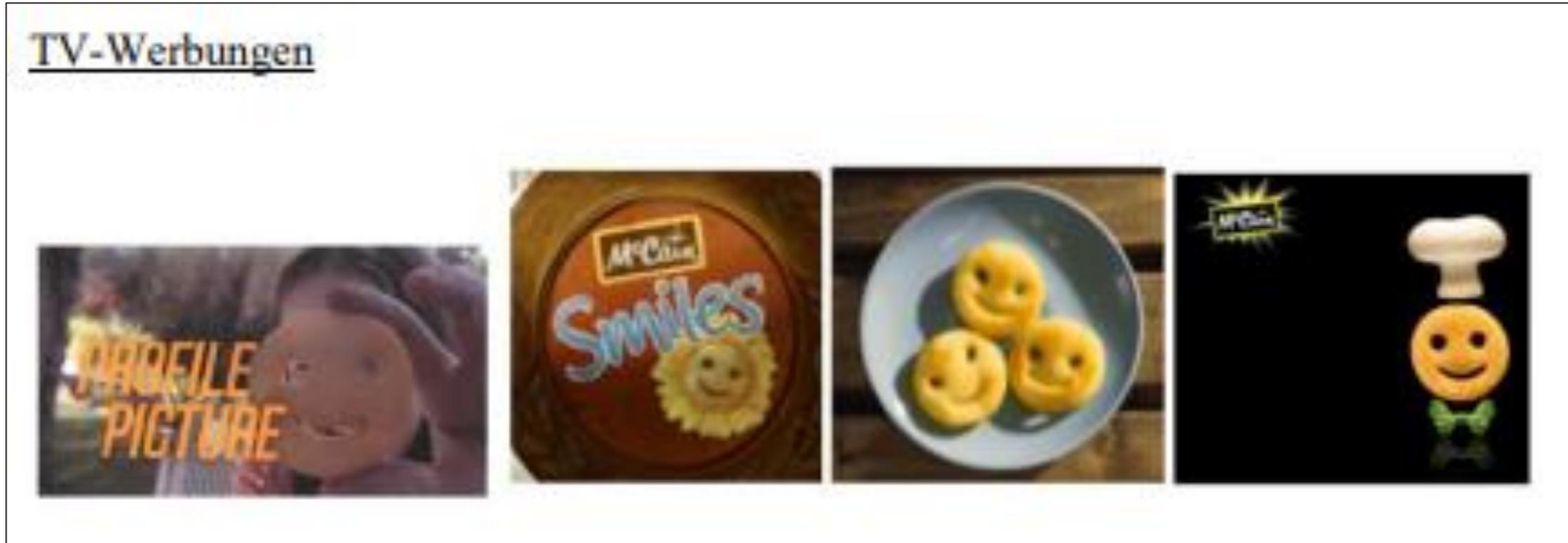
☺ – EuG (14.12.2022)

Benutzung der dreidimensionalen Unionsmarke ☺ :



😊 – EuG (14.12.2022)

Benutzung der dreidimensionalen Unionsmarke 😊 :



☺ – EuG (14.12.2022)

Benutzung der dreidimensionalen Unionsmarke ☺ :





– EuG (14.12.2022)

Urteil des EuG:

- Der Benutzungsnachweis ist erfolgreich

Begründung:

- Die goldgelbe Farbe der als Beweise verwendeten Warenverpackungen und Fernsehwerbekampagnen ändert nichts an der Unterscheidungskraft, weil die Form und Größe der Marke in ihrer eingetragenen Form entspricht
- Ergänzende Wortelemente sind unschädlich, sofern diese der Herkunftsfunktion nicht schaden
- Das Wortelement „Smiles“ bildet keine Einheit mit der angegriffenen Marke und wird eigenständig und klar separiert verwendet
- Zweidimensionale Wiedergabe auf Verpackungen genügt als Benutzungsnachweis, sofern die wesentlichen Elemente der dreidimensionalen Form der Ware erkennbar bleiben



te ma vs. **TEHA** – EuG (03.05.2023)

Französische Widerspruchsmarke:



FR 980027

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35, Klasse 41, Klasse 42

Angemeldete Unionsmarke:



UM 17091091

Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35, Klasse 36, Klasse 41, Klasse 42

te^{ma} vs. ТЕМА – EuG (03.05.2023)

Französische Widerspruchsmarke:



FR 9800027

Waren und Dienstleistungen:
Klasse 35, Klasse 41, Klasse 42

Verwendete Zeichen:



vs. **TEHA** – EuG (03.05.2023)

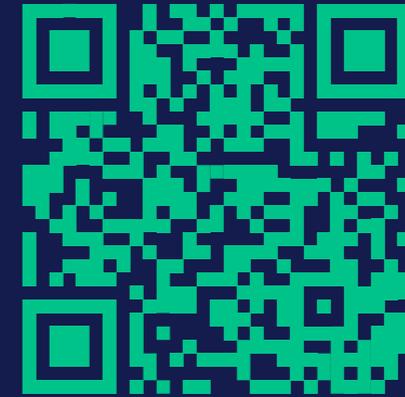
Urteil des EuG:

- Es liegt **keine** rechtserhaltende Benutzung der französischen Marke  vor

Begründung:

- Bei der Unterscheidungskraft ist zwischen dem Phantasiewort „*tema*“ und den Bildelementen zu differenzieren
- Die grafische Gestaltung des Schriftzuges und die Farbkontraste begründen eine gewisse Unterscheidungskraft, welche bei den beiden verwendeten Bildzeichen nicht mehr vorhanden ist
- Die verwendeten Bildzeichen weichen von der eingetragenen Marke nicht bloß geringfügig ab
- Die Gestaltung des Schriftbildes der eingetragenen Marke findet sich nicht in den benutzten Bildzeichen wieder

**Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**



Melden Sie sich hier zu unserem
Newsletter an und bleiben Sie
immer auf dem Laufenden!

taylorwessing.com/de/subscribe