

Zahlreichen Marken droht die teilweise Löschung

Der Standard/Bundesland | Seite 25 | 21. November 2019
Auflage: 63.240 | Reichweite: 558.000

CMS

Zahlreichen Marken droht die teilweise Löschung

Folgt der EuGH im Fall Sky/SkyKick dem Generalanwalt, dann könnten Marken, für die vorbeugend weitreichende Schutzrechte registriert worden sind, diese verlieren. Die Marke an sich wäre nicht in Gefahr.

Gabriela Staber

Die Marke „Hadean“ ist mit einem 117.755 Wörter umfassenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis registriert. Das ist länger als Literaturklassiker wie *Die Abenteuer des Huckleberry Finn* von Mark Twain oder *The Hobbit* von J. R. R. Tolkien. Markeninhaber versuchen mit solchen Strategien, einen möglichst weitreichenden Schutz für ihre Marke zu erlangen.

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bestimmt den Schutzzumfang einer Marke. Es wird bei der Anmeldung einer Marke angegeben und legt fest, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke geschützt ist. Ansprüche wegen Markenverletzung können zumeist nur geltend gemacht werden, wenn die kollidierende Marke für die gleichen oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Das erklärt, warum Verzeichnisse sehr viele oft recht weite Begriffe enthalten. Häufig steht dahinter das legitime Interesse, für den Fall einer späteren Erweiterung der Geschäftstätigkeit vorzusorgen, manchmal aber auch die „böse“ Absicht, andere von der Verwendung der Marke auszuschließen.

Wenn der Europäische Gerichtshof im Fall Sky gegen SkyKick (C-371/18) den seit 16. Oktober 2019 vorliegenden Schlussanträgen des Generalanwalts Tanchev folgt, könnten bald viele Marken von einer teilweisen Löschung betroffen sein.

Ausgangspunkt ist eine markenrechtliche Auseinandersetzung des Pay-TV-Anbieters Sky mit SkyKick, dem Anbieter von E-Mail-Migrations- und Cloud-Backup-Services. Sky hat die Marke „Sky“ unter anderem für Computersoftware registriert, weswegen das vorliegende Gericht eine Überschneidung der Waren und Dienstleistungen feststellte. SkyKick hielt dem entgegen, dass die Marke „Sky“ nichtig sei, weil manche Waren und Dienstleistungen nicht präzise und klar genug angegeben wurden und die Anmeldung mangels ernsthafter Benutzungsabsicht bösgläubig erfolgt sei.

Weit gefasste Begriffe künftig tabu?

Der Generalanwalt kam zu dem Schluss, dass eine Marke gegen die öffentliche Ordnung verstoßen und nichtig sein kann, wenn die Begriffe des Waren- und Dienstleistungszeichnisses nicht ausreichend klar und präzise sind. So beinhalten heutzutage viele sehr unterschiedliche Waren Compu-



Foto: Getty Images

Das Spiel „Monopoly“ ist weltberühmt. Als die Inhaberin die Marke für gewisse Waren und Dienstleistungen erneut registrierte, ordnete die EU-Markenbehörde EUIPO die Löschung wegen Bösgläubigkeit an. Sie konnte kein kommerzielles Interesse erkennen.

tersoftware, so etwa Haushaltsgeräte, Spielzeuge, Uhren, Spielkonsolen, E-Books und TV-Geräte. Der Begriff „Computersoftware“ sei daher ebenso wie „Telekommunikationsdienstleistungen“ und „Finanzdienstleistungen“ nicht ausreichend präzise.

Der Generalanwalt bejahte auch, dass eine Marke wegen Bösgläubigkeit gelöscht werden kann, wenn der Inhaber zum Registrierungszeitpunkt kein nachvollziehbares kommerzielles Interesse hatte, sie für bestimmte Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Das ist insofern bemerkenswert, als das EU-Marken-System anders als das US-System zum Zeitpunkt der Registrierung keinen Nachweis verlangt, dass der Markeninhaber die Marke benutzt oder zu benutzen beabsichtigt. In der EU haben Markeninhaber fünf Jahre Zeit, die Benutzung einer Marke aufzunehmen. Erst nach Ablauf dieser Frist kann eine Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung beantragt werden. Es bleibt abzuwarten, ob über diese Hintertür eine Annäherung an das US-System erfolgt und Markenregistrierungen in Zukunft mit dem Argument angegriffen werden können, dass zum Zeitpunkt der Registrierung keine Benutzungsabsicht vorlag.

Für diesen Trend spricht eine jüngst ergangene Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zur Neuanmeldung der Marke „Monopoly“. Die Markeninhaberin Hasbro hatte bereits eine Registrierung für die gleichen Waren und Dienstleistungen, für die aber die fünfjährige Benutzungsschonfrist abgelaufen war. Die zweite Beschwerdekammer konnte kein kommerzielles Interesse der Markeninhaberin an einer neuerlichen Registrierung erkennen und ordnete die teilweise Löschung der Marke an.

Wenn kommerzielles Interesse fehlt

Zwar liegt im Beanstandungsfall zunächst der Ball beim Lösungskläger, der die Bösgläubigkeit zu beweisen hat. Dennoch könnten Markeninhaber verhalten werden, zur Verteidigung ihrer Marke ein nachvollziehbares kommerzielles Interesse an der Registrierung bestimmter Begriffe darlegen zu müssen. Diese Aufgabe wird nicht einfach, denn das legitime kommerzielle Interesse muss zum Zeitpunkt der Markenregistrierung vorliegen, die Beanstandung kann aber unter Umständen viele Jahre später erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt die Motivation für die Registrierung zu rekonstruieren dürfte Markeninhaber vor neue Herausforderungen stellen.

Eine große Sorge der Markeninhaber scheint aber erst einmal vom Tisch zu sein. Während ursprünglich sogar die Löschung der gesamten Marke im Raum stand, wenn ein Teil der Registrierung bösgläubig erfolgte, verneint der Generalanwalt eine derart weitgehende Konsequenz mangels rechtlicher Grundlage.

Die Entscheidung des EuGH könnte signifikante Implikationen für die Registrie-

praxis und für die Abwehr markenrechtlicher Verletzungsansprüche haben. So werden Markeninhaber angehalten sein, in ihren Waren- und Dienstleistungszeichnissen enthaltene weit gefasste Begriffe wie Computersoftware, Telekommunikations- oder Finanzdienstleistungen zu präzisieren und das Verzeichnis auf jene Waren und Dienstleistungen zu beschränken, für welche die Marke tatsächlich in ab-

sehbarer Zukunft verwendet werden soll. Außerdem eröffnen sich neue Verteidigungsmöglichkeiten bei Markeneingriffsfällen, z. B. wenn sich der Kläger auf Waren oder Dienstleistungen stützt, die in keinem Konnex zu seiner Geschäftstätigkeit stehen.

GABRIELA STABER ist Partnerin bei **CMS** in Wien und Experte für IP und Wettbewerbsrecht. gabriela.staber@cms-rrh.com