

Widerspruch leicht gemacht

In diesem Fall vertritt Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. wieder einmal erfolgreich einen Markeninhaber, gegen dessen Marke Widerspruch erhoben wurde. Mit dem Beschluss vom 27. April 2011 hat das Deutsche Patent und Markenamt den Widerspruch zurückgewiesen, da mangels Glaubhaftmachung einer rechterhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke keine berücksichtigungsfähigen Waren auf Seite der Widerspruchsmarke vorlagen.

Der Widersprechende wies nicht ordnungsgemäß nach, dass er seine Marke auch wirklich benutzt. Dies ist jedoch erforderlich, sonst erlöschen die Schutzrechte. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke am 28. Januar 2008 bestritten und im Schreiben vom 1. Dezember 2010 aufrechterhalten. Spannend ist dabei:

- Die Nichtbenutzungseinrede ist **unzulässig**, weil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am **21. September 2007** die Widerspruchsmarke **noch keine 5 Jahre** im Register eingetragen war (1. März 2005).
- Die Nichtbenutzungseinrede ist **zulässig**, weil zum Zeitpunkt der Aufrechterhaltung der Einrede der Nichtbenutzung am **16. Dezember 2010** die Widerspruchsmarke **bereits über 5 Jahre** im Register eingetragen war (1. März 2005).

Der Widersprechende sollte nun, eine rechterhaltende Benutzung seiner Marke vom April 2006 bis April 2011 beweisen und legte eine Eidesstattliche Versicherung vom 16. August 2010 mit der Aussage vor, dass für sein Warenzeichen Umsätze erwirtschaftet wurden. Desweiteren legte er Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Werbematerial, Produktabbildungen sowie Rechnungen vor. Die Markenstelle prüfte die vorgelegten Beweise, diese reichten nicht aus.

Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. erklärt dazu: „Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken, wobei die Erfordernisse einer Glaubhaftmachung insgesamt erfüllt sein müssen. In jedem Fall müssen anhand der vorgelegten Unterlagen die funktionsgemäße Form, der Zeitraum, der Umfang und die Art der Benutzung hinsichtlich der konkreten Waren/Dienstleistungen nachgewiesen werden. In der Eidesstattlichen Erklärung sind die Umsätze pauschal für „Artikel“ ausgewiesen. Eine Zuordnung einzelner Beträge auf einzelne Waren oder Gruppen von einzelnen Waren ist nicht erfolgt. Die eingereichten Unterlagen können daher die Anforderungen an die Ernstlichkeit einer Benutzung nicht erfüllen, da aus der pauschalen Angabe von Umsätzen für eine größere Anzahl verschiedener Waren nicht ersichtlich ist, welcher Umsatzanteil auf welche Waren pro Jahr entfällt und ob für die Einzelware eine ernsthafte Benutzung vorliegt.“



Da es sich bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung um eine Obliegenheit des Widersprechenden handelt, muss sich dieser alle Mängel der Glaubhaftmachungsmittel zu rechnen lassen. Das gilt auch für Angaben und Unterlagen, die zwar gewisse Ansatzpunkte für eine Benutzung der Marke enthalten, infolge ihrer Unbestimmtheit oder Lückenhaftigkeit aber noch Zweifel offen lassen, die ausschließlich zu Lasten des Widersprechenden gehen. Die vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel weisen eine Anzahl solcher Lücken und Unbestimmtheiten auf und können daher die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer rechterhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht begründen.

Ihr Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. | Tel. 05 11 / 59 09 10 - 20 · Mail horak@iprecht.de

Impressum

Herausgeber

Beukenberg Rechtsanwälte
Uhlemeyerstraße 9+11
30175 Hannover

Tel. 05 11/59 09 10-0
Fax 05 11/59 09 10-55
info@beukenberg.com
www.beukenberg.com

Sparkasse Hannover
BLZ 250 50180 KTO 289 892
Ust 2324 02423220108

Fotos: aboutpixel.de
stormpic „Geldwäsche“ und
„Ziegelsteine auf der Baustelle“, marshi „drei Birnen“

ISSN 1863-3684

Haftung

Dieses Faltblatt dient zur allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Beukenberg Rechtsanwälte übernehmen keine Haftung für den Inhalt des Info-Angebots.

Redaktion

Christina Müller, Dipl. Red.
Presse und Öffentlichkeit

Tel. 05 11 / 59 09 10 - 25
Fax 05 11 / 59 09 10 - 55
mueller@beukenberg.com

© Beukenberg Rechtsanwälte

Der juristische Blick



Der Backstein-Bildmarkenkonflikt

Ein Widerspruchsverfahren unter die Lupe genommen

Umstrittene Dreiteilung verworfen

Bundesverfassungsgericht hat neu über die Dreiteilung entschieden, das betrifft den Unterhalt im Familienrecht

Widerspruch leicht gemacht

Wer seine Marke nicht richtig benutzt, sollte keinen Widerspruch einreichen



Der Backstein-Bildmarkenkonflikt

Große Marken wie MC Donaldis oder Coca Cola beanspruchen einen enormen Abstand zu Ihren Marken, kontrollieren den Markt nach möglichen Nachahmern und gehen sofort beim kleinsten Verdacht mit scharfen Abmahnungen gegen potenzielle Inhaber ähnlicher Marken vor. Meist mit Erfolg. Nicht so in diesem Fall, indem Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. einen der Markeninhaber vertritt, der von einer großen deutschen Bausparkasse mit vier Backsteinen im Logo angegriffen wurde. Horaks Mandant ließ sich den Namen Hausbaubewertung mit einer Wort-/Bildmarke schützen in der drei Backsteine abgebildet sind. Mit dem Beschluss vom 23. Februar 2011 in Sachen der eingetragenen Drei-Steine-Marke wies das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) jedoch den zulässigen Widerspruch aus der Bildmarke der großen deutschen Bausparkasse mit vier Backsteinen im Logo zurück.

Horak führte an, dass die Inhaber der Vier-Steine-Marke ihre Marke nicht benutzen. Das müssen Sie aber um Ihr Schutzrecht zu erhalten. Der Vier-Steine-Markeninhaber hatte seine Marke schon 1992 eingetragen und legte für die Benutzung keinen Beweis vor. So punktete Horak, denn die Einrede der mangelnden Benutzung war statthaft.

Erforderlich ist dabei nämlich grundsätzlich, dass der widersprechende Markeninhaber – in unserem Fall der Vier-Steine-Markeninhaber – die rechtserhaltende Benutzung der Marke nach Art, Dauer und Umfang für die Waren bzw. Dienstleistungen des Verzeichnisses darlegt. Für die Darlegung einer ernsthaften Benutzung einer Marke ist es erforderlich, dass auf eine zulässige Nichtbenutzungseinrede vom Widersprechenden die Benutzung glaubhaft gemacht wird. Diese Glaubhaftmachung der Benutzung stellt eine präzise Beweisart dar.

Der Vier-Steine-Markeninhaber hätte nach der Übermittlung der Einrede von sich aus prompt alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen müssen, die zur Glaubhaftmachung benötigt werden. Da es sich bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung um eine Aufgabe der Vier-Steine-Markeninhaber handelt, muss dieser sich alle Unvollständigkeiten der Glaubhaftmachungsmittel zurechnen lassen. Erst recht, wenn gar keine Stellungnahme erfolgt.

Ein weiterer interessanter Punkt in diesem Fall ist die Rolle des Patent- und Markenamts: in einem Widerspruchsverfahren ist das neutrale Verhalten des DPMA wichtiger als dessen Aufklärungspflicht. Deswegen muss das DPMA keinen Hinweis an den Widersprechenden senden, dass dieser Beweise vorlegen soll, darüber hinaus wird dieser ja sowieso von einem Anwalt vertreten.

Die Aufklärungspflicht gegenüber einem Beteiligten des Widerspruchsverfahrens endet dort, wo Hinweise des DPMA die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Auch in unserem aktuellen Fall war es so, dass strikt auf das Gebot der Unparteilichkeit geachtet werden musste.

Rechtsanwalt Horak dazu: „Für die Darlegung einer ernsthaften Benutzung einer Marke ist es erforderlich, dass die mit der Marke erzielten Umsätze genannt werden. Der Markenschutz dient der Verwendung eines Zeichens als einem Unterscheidungsmerkmal für bestimmte Waren/Dienstleistungen im Wettbewerb. Dementsprechend müssen bei einer zweckgemäßen Verwendung der Marke auch Umsätze erzielt werden oder es müssen Gründe dafür genannt werden, warum bei einer ordnungsgemäßen Verwendung der Marke keine Umsätze erzielt werden konnten. Dem ist die Widersprechende nicht nachgekommen. Der Widerspruch war schon aus diesem Grund zurückzuweisen. Auf eine Verwechslungsgefahr kommt es nicht an.“

Ihr Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. | Tel. 05 11 / 59 09 10 - 20 · Mail horak@iprecht.de

Umstrittene Dreiteilung verworfen

Mit dem Urteil vom 25. Januar 2011 hat das Bundesverfassungsgericht neu über die Anwendung der so genannten Dreiteilung entschieden. Durch die Dreiteilung wird der naheheiligen Unterhalt ermittelt, falls mehrere Ehefrauen oder Ehemänner konkurrieren.

Schuldet beispielsweise ein Mann zwei Ehefrauen Unterhalt, so wurde nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) die Dreiteilungsmethode angewendet. Diese Methode hat sich aus der Unterhaltsreform von 2008 entwickelt. Diese Reform sollte die Zweifamilie wirtschaftlich entlas-

ten und das Unterhaltsrecht vereinfachen. Die Rechtsprechung des BGH funktionierte folgendermaßen: das Gesamteinkommen der Erst- und Zweitfamilie wurde durch drei geteilt und ergab so den Unterhaltsbedarf sowohl der ersten als auch der zweiten Ehefrau. Je einfacher die Berechnung ausfiel, desto mehr glaubte man die Bedingungen der 2008er Reform zu erfüllen. Die Systematik des Unterhaltsrechts veränderte sich allerdings zum Nachteil der ersten Ehefrau. Das Bundesverfassungsgericht verurteilte deswegen diese Dreiteilungsmethode als verfassungswidrig.

Als neuer Berechnungsweg wird nun wieder die alte Methode von vor 2008 herangezogen, die folgenden Tenor hat: Lässt sich eine Frau auf einen Mann mit Altlasten ein – also mit einer Ex-Frau und Kindern – so muss sie es sich gefallen lassen, dass bei der Berechnung des eigenen Unterhalts der Unterhalt der ersten Ehefrau als bedarfsprägend berücksichtigt wird.

Die Dreiteilungsberechnung wurde heftig diskutiert. Die praktische Bedeutung war jedoch relativ gering, denn einen Normalverdiener, der zwei Kindern hat und für diese Unterhalt zahlen muss, hat in der Regel nicht mehr viel Geld übrig, um einer Ehefrau Unterhalt zu zahlen, geschweige denn einer weiteren Ehefrau. Nach Abzug des Selbstbehalts beim Einkommen des Ehemannes und dem Abzug von Kindesunterhalt bleibt in den meisten Fällen kaum etwas für mehrere unterhaltsberechtigten Ehefrauen übrig.

Frau Beukenberg ist Fachanwältin für Familienrecht und hat folgenden Tipp: „Lassen Sie zuerst die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen prüfen, bevor Sie sich über den Bedarf Gedanken machen und achten Sie auf den Rang des Unterhaltsanspruchs.“

Das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur die Dreiteilung für verfassungswidrig erklärt, sondern die gesamte Rechtsprechung im Bezug auf die wandelbaren ehelichen Lebensverhältnisse. Lassen Sie sich von Frau Beukenberg beraten!

Ihre Ansprechpartnerin ist Rechtsanwältin Jutta Beukenberg
Tel. 05 11 / 59 09 10 - 90 · Mail beukenberg@beukenberg.com

