

/ Ist das noch dieselbe Marke? Rebranding und rechtserhaltende Benutzung der Marke

13.02.2017

Gewerblicher Rechtsschutz | Einkauf, Logistik & Vertrieb

Oftmals werden Marken im Laufe der Zeit weiterentwickelt, verändert und modernisiert. Gründe für ein solches „Rebranding“ können z.B. betriebliche Veränderungen, Erweiterungen des Produktangebots oder schlicht eine stilistische Anpassung an den Zeitgeist sein. Auch wenn derartige Veränderungen aus Sicht des Marketings zwingend erscheinen, so können sie aus rein markenrechtlicher Sicht mit erheblichen Risiken verbunden sein.

Löschung der nicht benutzten Marke

Im Gegensatz zu anderen Schutzrechten können Marken grundsätzlich ohne zeitliche Begrenzung aufrechterhalten und deren Eintragung im Markenregister immer wieder verlängert werden. Zentrale Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Marke von ihrem Inhaber auch tatsächlich für die für sie eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt wird. Dies wird als sog. „rechtserhaltende Benutzung“ bezeichnet. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass Marken auf Verdacht und für alle erdenklichen Waren und Dienstleistungen eingetragen werden, ohne dass der Inhaber selbst sie überhaupt verwendet und ein berechtigtes Interesse daran hat, ihre Verwendung durch Dritte zu verhindern. Fehlt es an der rechtserhaltenden Benutzung wird die Marke „löschungsreif“ und kann unwiederbringlich aus dem Markenregister gelöscht werden.

Veränderung des kennzeichnenden Charakters?

Bei jeder Veränderung der eigenen Marke muss sich der Inhaber also die Frage stellen, ob auch die Benutzung dieser veränderten, „neuen“, Marke für seine Produkte noch eine rechtserhaltende Benutzung der älteren, eingetragenen Markeform darstellt. Laut § 26 Abs. 3 MarkenG ist auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht, als Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form zu sehen, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter nicht verändern. Ob eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters vorliegt, wird nach der Rechtsprechung danach beurteilt, ob der Verkehr die Marke im Gesamteindruck nach noch als „dieselbe“ Marke ansieht.

Das ist in der Regel dann der Fall, wenn die bloße Schrifttype oder –farbe geändert, zwischen Groß- und Kleinschrift gewechselt oder aber graphische Bestandteile verändert werden, die nur eine Verzierung darstellen und keine eigene kennzeichnende Bedeutung aufweisen. Kritisch wird es allerdings, wenn die Schreibweise in einer Art und Weise abgeändert wird, die eine ersichtliche Veränderung im Gesamteindruck bewirkt oder aber graphische Ausgestaltungen gewählt werden, die ein neues, eigenständiges Bild entstehen lassen. Vorsicht ist auch beim Weglassen von Wort- oder Bildbestandteilen geboten: Bei einer Marke, die aus mehreren Worten oder aber aus einem Wort- und einem Bildbestandteil bestehen, sollten einzelne Elemente nur dann weggelassen werden, wenn ihnen keinerlei eigene kennzeichnende Bedeutung zukommt.

Wie diese Erwägungen verdeutlichen, hängt die Beurteilung, ob es sich aus Sicht des Verkehrs noch um „dieselbe Marke“ handelt, stark von den Umständen des Einzelfalls ab. Es kann daher nur dazu geraten werden, bei jeglicher Veränderung der eigenen Marke umsichtig vorzugehen und genau zu prüfen, ob die neue Form den „Kerngehalt“ der eingetragenen Marke beibehält.

Ob der Markeninhaber neben der Ursprungsmarke auch die modernisierte Markenfassung als Marke anmeldet oder nicht, hat im Übrigen keine Bedeutung für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung. So hat der EuGH entschieden, dass dem Markeninhaber kein Nachteil daraus entstehen darf, dass er für den selbständigen rechtlichen Schutz des aktualisierten Markendesigns sorgt.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel keine Rechtsberatung darstellt und eine solche nicht ersetzen kann.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie gerne: [Valentina Nieß](#)

Practice Group: [Gewerblicher Rechtsschutz & Medien](#)

Contact Person



Valentina Nieß, LL.M.

Mitglied der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz
Rechtsanwältin

T +49 89 28628272

www.noerr.com twitter.com/NoerrLLP [xing.com/companies/NoerrLLP](https://www.xing.com/companies/NoerrLLP)