

IP Newsletter

EuGH-Entscheidung „SkyKick“: Wenn Markeneintragungen zu weit reichen

Am 29. Januar 2020 hat der Europäische Gerichtshof seine mit Spannung erwartete Entscheidung in der Rechtssache „Sky / Skykick“ (C-371-18) erlassen, die sich mit der Zulässigkeit übermäßig breiter Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in Markenmeldungen befasst.

Der Gerichtshof hatte in dem Verfahren Fragen zu beantworten, die ihm der britische High Court in einem Rechtsstreit zur Vorabentscheidung vorgelegt hatte. Insbesondere ging es darum, ob Marken ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden können, weil sie

- für Waren oder Dienstleistungen unter Verwendung von allgemeinen Oberbegriffen eingetragen worden sind, die eine Vielzahl von individuellen Waren oder Dienstleistungen umfassen und dadurch zu ungenau sind, um den Schutzbereich der Marke eindeutig bestimmen zu können, z.B. „Computersoftware“,
- für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden sind, für die der Markeninhaber eine Benutzung der Marke nicht beabsichtigt.

I. Oberbegriffe

Bereits in der „IP Translator“-Entscheidung vom 19. Juni 2012 (C-307/10) hatte der Gerichtshof entschieden, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, so klar und eindeutig anzugeben seien, dass man allein auf ihrer Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen könne. Oberbegriffe könnten zur Angabe der Waren und Dienstleistungen verwendet werden, sofern sie hinreichend klar und eindeutig seien.

Damals hatte er aber darauf hingewiesen, dass einige der Oberbegriffe in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation für sich gesehen nicht ausreichend klar und eindeutig seien, wenn sie zu allgemein formuliert seien und zu unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen abdeckten.

Dies warf die Frage auf, ob Markeneintragungen, die unklare, uneindeutige Oberbegriffe enthalten, für nichtig erklärt werden könnten, sei es insgesamt, sei es zumindest für die betreffenden Oberbegriffe. Hierzu hat der EuGH nun in seiner Entscheidung in der Rechtssache „Sky / Skykick“ Stellung bezogen.

Danach stellt die mangelnde Klarheit und Eindeutigkeit von Waren- oder Dienstleistungsangaben keinen vom Gesetz anerkannten Grund dar, eine Marke für nichtig zu erklären. Sie stellt auch keinen Verstoß gegen die sog. öffentliche Ordnung dar. Einen solchen Verstoß hatte der Generalanwalt des EuGH bei einer übermäßig breiten, zahllose Produkte verschiedener Branchen umfassende Waren- oder Dienstleistungsangaben wie z.B. „Computersoftware“ in seinen Schlussanträgen angenommen, da übermäßiger Markenschutz nicht durch legitime wirtschaftliche Interessen des Markeninhabers gerechtfertigt sei. Stattdessen, so der EuGH, sei die Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist, d.h. fünf Jahre nach ihrer Eintragung, nur noch für diejenigen Waren oder Dienstleistungen geschützt, für die sie benutzt werde.

II. Fehlende Benutzungsabsicht

Demgegenüber kann eine Marke nach der Entscheidung des EuGH aber ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden, wenn der Markeninhaber nicht beabsichtige, die Marke für alle oder einige der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, zu benutzen.

Allein aus der fehlenden wirtschaftlichen Betätigung im Bereich der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bereits zum Zeitpunkt der Markenmeldung könne noch nicht auf die fehlende Benutzungsabsicht geschlossen werden. Die Anmeldung einer Marke ohne die Absicht, sie für die von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, stellt nach Auffassung des EuGH aber ein „bösgläubiges“, d.h. unredliches Handeln dar, das zur Löschung der Marke führen kann, wenn es objektive, relevante und schlüssige Indizien dafür gebe, dass der Markeninhaber die Absicht gehabt habe,

- entweder in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Interessen Dritter zu schaden oder
- sich *auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten* ein ausschließliches Recht zu anderen Zwecken zu verschaffen, als zu denen, die zur Funktion einer Marke gehören.

Es ist nun Sache der nationalen Markenbehörden und Gerichte, diese sehr allgemein gehaltene Vorgabe umzusetzen und insbesondere zu klären, wann auch ohne Drittbezug eine „dysfunktionale“ Markenmeldung vorliegt.

III. Folgen für Markenmelder und -inhaber

Markenmelder sollten darauf achten, dass die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, die sie bei der Anmeldung von Marken einreichen, spezifische Angaben enthalten - und sei es zusätzlich zu Oberbegriffen. Die Eintragungspraxis kann nach der Entscheidung des EuGH trotz ihrer scheinbaren Großzügigkeit strenger werden. Zudem bleibt offen, ob das Problem übermäßig breiter Oberbegriffe überhaupt eine Frage der mangelnden Klarheit und Eindeutigkeit der Waren oder Dienstleistungen ist oder nicht eher eine Frage der mangelnden Fokussierung, d.h. der Beanspruchung ungerechtfertigt umfangreichen Markenschutzes durch sprachlich durchaus klare Oberbegriffe. Die Frage nach einem Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder einer eventuellen Qualifizierung der Markenmeldung als „bösgläubig“ ist daher noch nicht abschließend geklärt.

Markeninhaber sollten auch schon während der fünfjährigen Benutzungsschonfrist vorsichtig sein, ihre Marken für Waren oder Dienstleistungen durchzusetzen, die keinerlei Bezug zu ihrer Geschäftstätigkeit haben. Wo ein solcher Bezug besteht, aber nicht ohne Weiteres erkennbar ist, z.B. hinsichtlich geplanter Markenerweiterungen oder Merchandising-Aktivitäten, sollte zuvor geprüft werden, ob der Bezug anhand konkreter Geschäftspläne und Vorbereitungen dargestellt werden könnte.



Kontakt:

Dr. Martin Viefhues

Rechtsanwalt / Geschäftsführer
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz

Tel +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com