

## Löschungsverfahren gegen die Marke „big mac“ und die Tücken des Benutzungsnachweises

30.01.2019

### „McDonald's verliert Markenrechte an „Bic Mac“ in Europa“. So oder so ähnlich lauteten unlängst zahlreiche Schlagzeilen. Was war geschehen?

Die Entscheidung erging in einem Löschungsverfahren vor dem europäischen Markenamt EUIPO, welches von einem irischen Konkurrenten eingeleitet wurde. Marken unterliegen generell einem Benutzungszwang. Hierdurch soll verhindert werden, dass Marken ungenutzt die Register und somit andere Wirtschaftsteilnehmer blockieren, anstatt funktionsgemäß genutzt zu werden, nämlich als Herkunftshinweis für Waren oder Dienstleistungen. Für Unionsmarken, also EU-Marken, gilt eine sogenannte Benutzungsschonfrist von 5 Jahren ab der Eintragung. Innerhalb dieses Zeitraums kann der Markeninhaber Maßnahmen treffen, um die Benutzung seiner Marke aufzunehmen, ohne dass die Marke wegen Nichtbenutzung gelöscht werden kann. Nach Ablauf der Fünfjahresfrist kann Jedermann beim EUIPO einen Antrag auf Löschung der Unionsmarke wegen Nichtbenutzung stellen.

Wir ein solcher Antrag gestellt, muss der Markeninhaber nachweisen, dass er seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre rechtserhaltend benutzt hat, andernfalls wird die Marke gelöscht. Gefordert wird eine „ernsthafte“ Benutzung in Abgrenzung zu einer bloßen Scheinbenutzung, welche nur dazu dienen soll, die Markenrechte aufrecht zu erhalten.

Die Anforderungen an den Benutzungsnachweis sind insbesondere beim EUIPO relativ streng. Nachzuweisen ist, wie die Marke wo und in welchem Umfang auf den jeweiligen Produkten in dem jeweils relevanten Zeitraum benutzt wurde.

Das A und O in derartigen Verfahren ist erfahrungsgemäß eine sorgfältige Archivierung von Unterlagen, welche nicht nur einen Nachweis für die aktuelle Benutzung, sondern auch für die Vergangenheit ermöglichen. Ein überzeugender Nachweis ergibt sich oft nur aus einer Zusammenschau verschiedener Beweismittel.

So werden in der Regel Rechnungen aus den vergangenen fünf Jahren existieren, welche belegen, dass ein Umsatz mit den markenrechtlich geschützten Produkten erzielt wurde. Hieraus ergibt sich zumeist jedoch nicht, ob und wie die Marke auf diesen Produkten angebracht war. Aktuelle Produktfotos belegen nicht die Benutzung für die Vergangenheit. Datierbare oder datierbare Unterlagen mit Abbildungen z. B. Kataloge, Fotos von Messen, etc. sollten daher unbedingt sorgfältig aufbewahrt werden. Umgekehrt belegen bloße Abbildungen nicht, dass die jeweiligen Produkte auch tatsächlich verkauft wurden. So monierte das EUIPO in dem eingangs geschilderten Verfahren, dass die Marke „Bic Mac“ zwar in zahlreichen Unterlagen genannt wird, jedoch nicht ausreichend belegt sei, dass entsprechende Produkte auch tatsächlich verkauft wurden.

Ein totaler Verlust der Markenrechte ist im geschilderten Fall natürlich noch nicht eingetreten, denn selbstverständlich kann McDonald's gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen. Zudem sind neben der Unionsmarke zahlreiche gleichlautende nationale Marken in den einzelnen EU-Staaten eingetragen, schließlich existiert der „Big Mac“ bereits deutlich länger als das EU-Markenrecht. Wer künftig seine eigenen kulinarischen Kreationen unter der Marke „Big Mac“ anbieten möchte, sollte sich also tunlichst noch etwas gedulden.



Falls Sie Fragen zu dem Artikel haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

**Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:**

Rechtsanwalt Thorsten Dohmen LL.M.  
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better**

---

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat®**

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de)  
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an:  
[wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de)

---

**Impressum**

WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Attorneys at Law  
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,  
Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,  
E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de),  
Internet: [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de) / [www.geistigeseigentum.de](http://www.geistigeseigentum.de)

Mitglied der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Member of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 316412416; / Handelsregister/ Commercial Register: Amtsgericht Saarbrücken HRB 104448, Geschäftsführer / Managing Directors: Manfred Wagner, Daniela Wagner-Schneider; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

---

**Rechtliche Hinweise**

© 2018 WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.