

Kündigung des Abkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster und Markenschutz

Mit Wirkung zum 31. Mai 2022 hat Deutschland das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster und Markenschutz von 1892 gekündigt. Damit wird es in Zukunft deutlich schwieriger, Markenschutz in beiden Ländern zu beanspruchen, wenn der Nachweis nur für eines dieser beiden Länder geführt werden kann.

Ziel dieses Übereinkommens war es, die rechtserhaltenden Benutzung einer Marke, die entweder in Deutschland oder darüber hinaus auch in der Schweiz registriert ist, aber nicht in beiden Ländern benutzt wird, auch für das jeweils andere Land anzuerkennen.

Für Nutzungshandlungen ab dem 1. Juni 2022 wird die gedankliche Erstreckung auf das jeweils andere Land wegfallen.

Mit diesen strengeren Nachweispflichten erfüllt Deutschland zwingende Anforderungen des Unionsrechts.

I. Hintergrund:

Hintergrund dieser Kündigung waren Entscheidungen des EuG bzw. EuGH, nach denen dieses Übereinkommen die räumlichen Grenzen der Markennutzung systemwidrig erweitere und mit EU-Recht unvereinbar sei.

Kritisiert wurde insbesondere, dass aufgrund der territorialen Erstreckung durch das Übereinkommen Marken anerkannt wurden, die nach dem Unionsrecht löschungsreif gewesen wären, da sie nicht innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren auf demjenigen Gebiet, für das die Marke eingetragen ist, benutzt wurden.

Die Benutzung einer für Deutschland eingetragenen nationalen Marke kann nach Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie EU 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MRL) nicht durch eine ausschließliche Benutzung in der Schweiz nachgewiesen werden.

Entsprechendes gilt gemäß Art. 18 Abs. 1 UMV für Unionsmarken, wobei als ernsthafte Benutzung „in der Union“ eine solche in Deutschland genügt, nicht jedoch in der Schweiz, bei der es sich nicht um einen Mitgliedsstaat handelt.

II. Wirkung der Kündigung

Nach nahezu einhelliger Meinung entfaltet die Kündigung keine Rückwirkung. Sie führt damit nicht zur Löschung von Marken, die bislang von der mit dem Abkommen verbundenen Benutzungsfiktion profitiert haben.

Abgesehen von der Wirkungsweise der ausgesprochenen Kündigung, die gegen eine Rückwirkung spricht, sind in dem bis zum 31. Mai 2022 bestehenden Übereinkommen berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung nach § 26 Abs. 1 S. 2 MarkenG bzw. Art. 18 Abs. 2 S. 1 UMR zu sehen.

Die teilweise territoriale Nichtbenutzung der Marke im Zeitraum vor dem 1. Juni 2022 ist für den betroffenen Markeninhaber als berechnigt anzusehen, da für ihn der Vertrauensschutz und der Eigentumsschutz Anerkennung verdienen. Die Pflicht Deutschlands zur Unionsrechtskonformität darf für ihn wiederum keinen Nachteil für die Vergangenheit bedeuten.

Für die Geltendmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ist daher auf den 31. Mai 2022 abzustellen. Volle Relevanz wird der Wegfall des Abkommens aber erst am 31. Mai 2027 haben, wenn sämtliche Benutzungshandlungen innerhalb des relevanten Territoriums aus dem fraglichen Zeitraum herausfallen.



WAGNER webvocat®
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Großherzog-Friedrich-Straße 40
D-66111 Saarbrücken

Tel.: +49(0) 681-95 82 82-0

Fax.: +49(0)681- 95 82 82-10

E-Mail: wagner@webvocat.de

Website: www.webvocat.de