



Löschung von McDonald's BIG MAC Marke – ein Weckruf für das IP Management

Ein vermeidbares Risiko im Management von Intellectual Property (IP) ist die unzureichende Verwertung unternehmensintern vorhandener Daten zur Markennutzung.

Dass McDonald's nach Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 11.1.2019 möglicherweise Markenrechte an BIG MAC verliert, ist nicht das Wichtige dieser Entscheidung. Wichtiger ist eine Grundaussage für alle Markeninhaber: Markeninhaber müssen konsequent Daten über die Verwendung ihrer Marken erheben. Diese Daten müssen sie unternehmensintern und ressortübergreifend bekannt und verfügbar machen, um das geistige Eigentum ihres Unternehmens wirksam zu schützen. Die Verantwortung für das IP Management und die Rechtsverteidigung liegt nicht allein bei einer Rechtsabteilung. Es ist die gemeinsame Aufgabe von Marketing, Recht und Finanzen.

Februar 2019, Dr. Gösta Schindler

Der Hintergrund: McDonalds verliert (vorerst) seine BIG MAC Marke

Selten schlägt eine Amtsentscheidung so hohe Wellen. Ein Raunen ging durch die Presse, als am 11. Januar 2019 das EUIPO die Entscheidung verkündete, die Marke Nr. 62638, BIG MAC, eingetragen für die McDonald's International Property Company Ltd. auf Antrag eines irischen Antragstellers mangels Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung zu löschen. McDonald's verliert die Marke BIG MAC. Wie konnte es dazu kommen?

Marken müssen benutzt werden, um geschützt zu bleiben

Ein Grundsatz im Markenrecht besagt, dass Marken nach ihrer Eintragung benutzt werden müssen, um geschützt zu bleiben. Die Benutzung muss dabei für diejenigen Waren und Dienstleistungen erfolgen, für die die Marke Schutz beansprucht. Solange diese Voraussetzung erfüllt ist – und der Inhaber die Gebühren bezahlt – kann eine Marke grundsätzlich „ewig“ leben.

Die Benutzung der Marke muss ernstlich erfolgen und einen relevanten Teil des jeweils angesprochenen Marktes erreichen. Nur so gilt sie als (marken)rechtserhaltend. Auf Antrag, den am Beispiel der Verfahren vor dem EUIPO nahezu jeder stellen kann, muss der Markeninhaber die tatsächlich erfolgte Benutzung der Marke nachweisen. Kann er das nicht, wird die Marke gelöscht – der Markeninhaber verliert sein Recht an der Marke.

Formales Verfahren – formelle Benutzungsnachweise

Im Amtsverfahren vor dem EUIPO, aber auch in gerichtlichen Verfahren der EU und der europäischen Staaten, gibt es einen Kanon zugelassener Beweismittel, um die Markennutzung (oder Entschuldigungsgründe für die Nichtbenutzung) vorzubringen. Für das EUIPO sind dies beispielsweise

- Dokumente,
- Verpackungen,
- Etiketten,
- Preislisten,
- Kataloge,
- Rechnungen,
- Fotografien und
- Zeitungsanzeigen

Wichtig ist, dass die Beweismittel Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Marke feststellen lassen.

Auch eidesstattliche Versicherungen sind zulässig. Dabei betont das Amt – genauso wie auch die europäische Rechtsprechung – dass grundsätzlich Offenheit dazu besteht, wie eine Markennutzung im konkreten Fall bewiesen wird.

Kein hinreichender Nachweis für die Benutzung von BIG MAC in der EU?

Wie konnte es zur BIG MAC-Entscheidung kommen? Ausweislich der Entscheidung des EUIPO hatte McDonalds drei eidesstattliche Versicherungen abgegeben, in denen zu Verkaufszahlen des Big Mac in Belgien, Deutschland und Frankreich als großen EU-

Jurisdiktionen vorgetragen wurde. Darüber hinaus legte das Unternehmen Verpackungsmaterial und Speisekarten sowie Ausdrücke verschiedener länderspezifischer Webseiten von McDonald's vor.

Das EUIPO war kritisch: Wenngleich die eidesstattlichen Versicherungen zulässige Beweismittel seien, käme ihnen nur ein beschränkter Wert zu, da sie von dem betroffenen Markeninhaber selbst stammten. Aufgrund des gegen seine Marke gerichteten Verfahrens könnten Eigeninteressen bei der Abgabe der Erklärung nicht auszuschließen sein. Damit sei der Beweiswert vermindert. Für das EUIPO blieb deshalb die Gesamtheit aller eingereichten Beweismittel maßgeblich und überzeugte das EUIPO schlussendlich nicht.

McDonald's scheiterte daran, dass dem EUIPO zufolge das Ausmaß der Benutzung der Marke BIG MAC nicht hinreichend bewiesen worden war. So sei beispielsweise aus der Verwendung von Marken auf McDonald's-eigenen Webseiten nicht zu schließen, in welchem Umfang genau, wo, wann und mit welcher Reichweite die Marke genutzt wurde. Nach der Auffassung des Amtes hätten solche Informationen beigebracht werden müssen. Das hätte beispielsweise durch die Mitteilung von Besucherzahlen auf den Websites oder Angaben zu Bestellungen des Big Mac über diese Webseiten erfolgen können. Auch Produktwerbungen allein genügten nicht, da sich aus ihnen nicht ergibt, an wen, in welchem Umfang, wann und wo diese verteilt eingesetzt wurden.

Wenn schon Wissen des Amtes um die Benutzung einer Marke nicht genügt, was dann?

Es wäre höchst erstaunlich, wenn die drei Amtsprüfer ernstlich keine Kenntnis der Verbreitung und kontinuierlichen Nutzung der Marke BIG MAC jedenfalls für „Burger“ gehabt hätten. Was steht also hinter dieser Entscheidung?

Die Entscheidung kann so gelesen werden, dass das Amt einen Punkt machen wollte: jeder Markeninhaber – egal ob Weltkonzern oder kleines Unternehmen – wird gleich behandelt. Es gilt der Primat des Rechts und der neutralen Betrachtung. Das bedeutet, dass sich kein Markeninhaber auf die individuelle und damit natürlich auch wechselhafte Kenntnis einzelner Amtspersonen verlassen soll. Wenn die Hausaufgabe nach den jeweiligen Verfahrensvorschriften lautet, die Benutzung einer Marke nachzuweisen, muss geleistet werden – und zwar gründlich.

Informationen nicht nur sammeln sondern auch verwenden!

Das Problem bei der Beweisführung von McDonald's in diesem Verfahren ist klar: Datenmangel.

Das tut weh. Denn es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen – wie jedes erfolgreiche Unternehmen heute – sehr detaillierte Daten über Nutzung, Umfang und Erfolg ihrer Marken, Warenabsätze, Werbemaßnahmen und Kundenfeedback sammelt und auswertet. Der „Fehler“ könnte also in der Bekanntheit des Produktes gelegen haben. Vielleicht wurde unterstellt, dass man es sich aufgrund der allgemeinen Bekanntheit des BIG MAC sparen könne, umfassende Daten vorzulegen. Auch nicht unwahrscheinlich: Die entsprechenden Wissenshüter wollten ihre Daten nicht für einen Rechtsstreit der Öffentlichkeit preisgeben und glaubten, mit eidesstattlichen Versicherungen auskommen zu können. Das war wohl in der Vorbereitung auch

bequemer, als das Aufbereiten vieler Datensätze.

Die Konsequenzen im konkreten Fall sind erheblich. Denn trotz der natürlich noch verfügbaren Rechtsmittel muss McDonalds zunächst einer maßgeblichen Welle negativer Presse Herr werden. Das Unternehmen und die beteiligten internen wie externen Berater werden sich der unangenehmen Frage ausgesetzt sehen, wieso vorhandene Daten nicht verwendet wurden. Denn damit hätte diese Entscheidung wohl verhindert werden können. Unabhängig vom finalen Ausgang des Verfahrens ist hier jetzt schon erheblicher Schaden entstanden.

Und nun? IP Management neu denken!

Diese Entscheidung sollte ein Weckruf für alle Unternehmen sein, ihren Umgang mit Marken und das IP Management zu überdenken.

Zu oft verhindert Silodenken in Unternehmen ein effizientes IP Management und eine ordentliche IP-Rechtsverteidigung. Marketingabteilungen müssen die Daten, wie, wo, in welchem Umfang und mit welchem Erfolg Produkte oder Dienstleistungen vermarktet werden, den Rechtsabteilungen zur Verfügung stellen. Gleiches gilt für Finanzabteilungen und ihre Daten zu Aufwendungen und Einnahmen im Zusammenhang mit den jeweiligen (Marken-)Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens.

Umgekehrt muss eine Rechtsabteilung ihren Marketing- und Finanzabteilungen die Informationen dazu geben, in welchen Märkten vielleicht noch keine hinreichenden oder überzeugenden Datensätze vorhanden sind oder wo Marketingmaßnahmen aus Rechtssicht optimiert werden können. So kann man zukünftige potentielle Angriffe abwehren und eine solide Ausgangslage für die aktive Verteidigung schaffen. Auch ist es die Aufgabe der Rechtsabteilung, dafür zu sorgen, dass alle in der Produktentwicklung und Vermarktung Beschäftigten stets wissen, welche etwaigen Beschränkungen das Unternehmen – zum Beispiel aufgrund vertraglicher Abgrenzungsvereinbarungen mit anderen Marktteilnehmern oder aufgrund gerichtlicher Entscheidungen – unterliegt.

Erfolgreiches IP-Management erfordert zwingend das Überwinden organisationsinterner Hürden. IP-Management im Sinne des Aufbaus, Bewahrens und Verteidigens von geistigem Eigentum eines Unternehmens ist eine Gemeinschaftsaufgabe und nur möglich, wenn unternehmensintern Daten und Informationen verfügbar gemacht und auch aktiv ausgetauscht werden.

Können wir Sie unterstützen?

Gerne analysieren wir mit Ihnen, wie Ihr IP-Management optimiert werden kann.

Fehlen Ihnen – vielleicht auch nur temporär – die Ressourcen für ein ordentliches IP-Management, stehen wir Ihnen auch gerne als „externes Inhouse-Team“ zur Verfügung. Dabei bringen wir unsere Expertise als IP-Prozessführer ein, um das IP Ihres Unternehmens sicher aufzustellen – und falls nötig auch aktiv zu verteidigen.

Ansprechpartner:

Dr. Gösta Schindler

E-Mail: schindler@buse.de | Tel: +49 40 41999 0

Web Version: <https://buse.de/insights/loeschung-von-mcdonalds-big-mac-marke-ein-weckruf-fuer-das-ip-management/>