

MARKENRECHT

ZEIT ZUM
HANDELN

© Fotolia/Lysenko.A

Seit der EU-Markenrechtsreform lassen sich neben Kollektiv- und Individualmarken auch Unionsgewährleistungsmarken anmelden. Marken, die bislang bloß zu Gewährleistungszwecken benutzt werden, sind nach neuem Recht mit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist löschungsreif.

► Die Antworten klangen reserviert. „Wir wissen selbstverständlich von der seit 1. Oktober 2017 existierenden und somit registrierbaren ‚Unionsgewährleistungsmarke‘. Unsere Marke ist in vielen Ländern und für unzählige Produkte registriert und wir haben uns bisher noch nicht abschließend mit der neuen Gewährleistungsmarke befasst.“ Oder: „Wir beschäftigen uns zurzeit intensiv mit dem Thema, unsere internen Besprechungen dazu sind aber noch nicht abgeschlossen.“ So oder ähnlich reagierten Anbieter von Bio-Prüfkennzeichen auf die Frage, ob sie schon die neue Unionsgewährleistungsmarke nutzen, um ihr Qualitätssiegel zu schützen, mit dem Lebensmittelhersteller die Einhaltung höchster ökologischer Standards in der Produktion nachweisen.

Diese Zurückhaltung überrascht. Dass mit der Einführung der Gewährleistungsmarke die Möglichkeit entfällt, ein Qualitätssiegel über die Individualmarke zu schützen, bestätigte der EuGH schon Mitte 2017 in seinem Urteil gegen den Verein Bremer Baumwollbörse. Dessen „Internationales Baumwollzeichen“ nutzen Lizenznehmer für Ware, die zu mindestens 95 Prozent aus Baumwollfaser besteht. Als die Baumwollbörse einem Textilanbieter die ungenehmigte Verwendung verbieten wollte, verlor sie. Die Begründung: Individualmarken, die bloß zu Gewährleistungszwecken benutzt werden, sind nach Ablauf der Benutzungsschonfrist löschungsreif.

Damit entfiel die praktische Möglichkeit, ein Qualitätssiegel über die Individualmarke zu schützen. Anbieter können für ihr Prüfkennzeichen nur langfristig lückenlosen Markenschutz sicherstellen, indem sie eine Gewährleistungsmarke anmelden, die mit der Reform des Markenrechts in der EU die Kollektiv- und Individualmarke ergänzt. „Eigentlich müsste jeder, der ein Siegel als Individualmarke angemel-

det hat und nicht selbst nutzt, eine Gewährleistungsmarke registrieren lassen“, wundert sich Ortrun Günzel, Experte für gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht bei Taylor Wessing, über die geringe Zahl an Anmeldungen beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Alicante – darunter auch eine Gewährleistungsmarke der Baumwollbörse. „Zertifizierer sollten spätestens nach fünf Jahren umsatteln, wenn die bestehende Marke wegen der Benutzungsthematik nicht mehr durchsetzbar ist.“

Der Grund für die Zurückhaltung bei der Anmeldung liegt nicht nur in fehlendem Problembewusstsein. Manche Betroffene warten auf die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland, die Anfang 2019 kommen soll, andere auf die Beschreibung der Details zu den Anforderungen der Gewährleistungsmarke in Durchführungsrechtsakten. Denn die Reform bringt erhebliche Veränderungen für Inhaber von Marken, mit denen Eigenschaften von Produkten oder Dienstleistungen eines Lizenznehmers zertifiziert werden. Unter anderem muss der Anmelder eine Satzung hinterlegen, die beschreibt, welche Qualitätsstandards die mit dem Siegel ausgezeichneten Dienstleistungen oder Waren erfüllen und wie die Einhaltung überwacht wird. Bei Veränderungen ist die Satzung zu aktualisieren.

MARKE LIEBER FRÜHER ALS SPÄTER ANMELDEN

Restunsicherheit bei der praktischen Anwendung ist für Günzel aber kein Grund zum Zögern, zumal von der Strategiesuche bis zur Markenanmeldung schon so einige Zeit vergeht: „Ich habe Mandanten, bei denen es zwei Jahre dauerte, sich auf die Gewährleistungsmarke einzustellen und die entsprechenden Entscheidungen herbeizuführen und umzusetzen.“ Sie empfiehlt, angesichts fehlender Erfahrung mit der Rechtsauslegung, lieber klein und zeitig anzufangen, als eine Marke zu spät anzumelden. Weil der Markeninhaber darauf achten muss, dass die bei der Anmeldung eingereichte Markensatzung auch nach Änderungen der Prüfung und Zertifizierung die zu zertifizierenden Eigenschaften und die Prüf- und Überwachungsmaßnahmen richtig wiedergibt, sollte die Beschreibung nicht zu detailliert sein. So lassen sich häufige Nachmeldungen vermeiden. Für sinnvoll hält sie, sich auf technische Normen zu beziehen, die der Hersteller sowieso erfüllen muss – quasi das Testat „Erfüllt die DIN XYZ“. Stellt die Behörde eine Nachforderung, kann eine detailliertere Beschreibung nachgeschoben werden.

Dass Prüfzeichen vergebende Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen müssen, steht auch für Dr. Jenny Dvorak außer Frage. Inhaltlich aber erwartet die Leitende Syndika bei der Dekra SE in Stuttgart, einem Dienstleister für Zertifizierung und Prüfung, durch die Gewährleistungsmarke wenige Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. Qualitätssiegel-Anbieter mussten schon vor ihrer Einführung Anforderungen

Wenn Finden kein Zufall ist.

Legal Technology im Rechtsbereich

Treffen Sie uns:

Unternehmensjuristen 2018
Kongress

01.-02.02.2018
Berlin

bezüglich der Transparenz der Prüfkriterien erfüllen, die sich aus der Rechtsprechung zum Verbraucherschutz oder in Verfahren wegen vermeintlich unlauteren Wettbewerbs ergaben. Spätestens seit einem Urteil des BGH im Jahr 2016 ist klar: Wer ein Siegel nutzt, muss erklären, was wie intensiv geprüft wurde. Konkret entschieden die Richter, Werbung für ein Haarentfernungsgerät mit dem Siegel „LGA tested Quality“ und „LGA tested safety“ erfordere einen Hinweis, wo sich Informationen zu den der Zeichenvergabe zugrundeliegenden Prüfungen finden lassen. Die Anforderung, bei der Gewährleistungsmarke dazu Details in einer Satzung zu definieren, ist daher keine neue Anforderung, sondern bereits aus anderen Gründen schon zu erfüllen.

Mehr Gedanken macht sich Dvorak darüber, welches Prüfzeichen in welchem Umfang als Unionsgewährleistungsmarke geschützt werden sollte. Zu klären ist, ob es

UNIONSGEWÄHRLEISTUNGSMARKE

Funktion: Eine Gewährleistungsmarke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen durch die Zuweisung bestimmter Eigenschaften von anderen vergleichbaren Angeboten zu unterscheiden. Der Inhaber der Marke gewährleistet diese Eigenschaften durch sein Prüfverfahren.

Anforderung: Eine Gewährleistungsmarke wird ausdrücklich als solche angemeldet. Hinterlegt werden muss eine Satzung, die beschreibt, welche Qualitätsstandards mit der Marke ausgezeichnete Waren oder Dienstleistungen erfüllen und wie diese Qualitätsstandards überwacht werden.

Berechtigung: Angemeldet werden kann eine Gewährleistungsmarke durch natürliche sowie juristische Personen. Diese dürfen aber keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, zu der die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen zählt, für die eine Gewährleistung übernommen wird.

Ausnahme: Die Gewährleistungsmarke kann keine geografische Herkunft gewährleisten. Sie ist nicht geeignet, um Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen, die sich durch eine besondere geografische Herkunft auszeichnen und dadurch von anderen Angeboten abheben wollen.

Benutzung: Die Gewährleistungsmarke ist Eigentum des Inhabers. Dieser erteilt zertifizierten Unternehmen und Einzelpersonen die Erlaubnis, die Marke zu benutzen. Der Markeninhaber muss kontrollieren, ob die mit der Marke gewährleisteten Qualitätsstandards eingehalten werden.

Gebühren: Die Gewährleistungsmarke kostet bei elektronischer Anmeldung 1.500 Euro für die erste Klasse, 50 Euro für die zweite und 150 Euro für jede weitere Klasse.

Quelle: EUIPO

cuSmarText Legal



- Revisions sichere elektronische Akte für Dokumente & Verträge
- Termin- und Fristenüberwachung
- Genehmigungs- und Freigabeverfahren
- Digitale Unterschriften
- Management von SOPs inkl. Dokumentenlenkung
- Kostenplanung



Die **Circle Unlimited AG** bietet Lösungen für das Management von **Vorgängen • Dokumenten • Verträgen • Lizenzen • Digitalen Akten** – zu 100% in SAP-Systeme integriert, per Web und Mobile App.

Circle Unlimited AG
www.cuag.de

+49 40 55487-800
sales@cuag.de



ORTRUN GÜNZEL
 Expertin für gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht,
 Taylor Wessing

DR. JENNY DVORAK
 Leitende Syndika, Dekra SE



DR. GÖSTA SCHINDLER
 Partner, Buse Heberer Fromm



© Stefan Meusel

optisch so dargestellt werden kann, dass es sich sinnvoll nutzen lässt. „Eigentlich müssen Unionsgewährleistungsmarken ohne oder mit sehr wenig Text auskommen, andererseits brauchen wir, um den Kunden korrekt zu informieren, spezifische Angaben beispielsweise zur Prüfung, die über einzelne Normen hinausgehen, und das auch noch in der jeweiligen Landessprache“, so die Dekra-Juristin. „Da müssen wir klären, wie sich das griffig umsetzen lässt.“ Eine Lösung könnte sein, für jedes Land eine eigene Marke anzumelden, um den sprachlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. „Fest steht: Gerade wenn man verschiedene Prüfkriterien anbietet – und insbesondere, wenn die Prüfzeichen nicht selbstredend sind, – ist angesichts der Sprachenvielfalt in der EU die Handhabung der Unionsgewährleistungsmarke kompliziert.“

Dieser Punkt könnte Qualitätssiegel-Anbieter dazu zwingen, das Thema sehr fokussiert anzugehen, besonders im Zusammenspiel mit der Anforderung, die Prüfkriterien in einer Satzung zu erklären und diese bei Markenmeldung zu hinterlegen. „Bislang gab es eine gewisse Freiheit in der Art und Weise, wie Gütesiegel vergeben wurden, aber im Rahmen der Unionsgewährleistungsmarke ist damit Schluss“, erklärt Dr. Gösta Schindler, Partner der Kanzlei Buse Heberer. Er gewinnt dem durchaus positive Seiten ab: „Der Verbraucher profitiert davon, dass noch klarer ist, was mit einem Siegel zertifiziert wird.“ Dafür muss der Anbieter des Siegels genau für sich herausarbeiten, die Einhaltung welcher Kriterien eine Kaufentscheidung positiv beeinflusst – und deshalb geprüft werden sollte. „Für Kaffee etwa könnte dies heißen, dass beim Anbau kein Pestizid eingesetzt und ein Mindestlohn gezahlt wird“, so Schindler. „Beim Bewerten von Bildungsangeboten dagegen könnte ausschlaggebend sein, wie groß die Klassen sind und welche Qualifikation die Lehrer haben.“ Anbieter von Prüfkennzeichen könnten die neuen Anforderungen zum Anlass nehmen, das Profil ihrer Marke zu schärfen.

Das wäre auch darum empfehlenswert, weil die Unionsgewährleistungsmarke vielleicht als disruptives Element im Markt für Prüfkennzeichen wirkt. „Viele Qualitätssiegel-Anbieter scheinen die Tragweite der Reform noch nicht erkannt zu haben“, meint Schindler mit Blick auf die geringe Zahl

von Anmeldungen. Er sieht die Gefahr, dass finanzkräftige internationale Prüfkonzerne oder freche Start-ups sich besser positionieren. Zudem stellt sich für Schindler die Frage, ob Hersteller einer Branche nach neuem Recht etwa eine Stiftung gründen könnten, die als unabhängiger Zertifizierer die Produkte der Branche mit einem neuen Qualitätssiegel auszeichnen darf, weil sie selbst weder Fertigung noch Vertrieb dieser Produkte betreibt. Auch so könnten vor allem kleinere etablierte Akteure schnell verdrängt werden.

Beschäftigten müssen sich mit dem Thema auch die Rechtsexperten jener Betriebe, die solche Prüfkennzeichen gegen eine Lizenzgebühr für Werbezwecke nutzen. Schindler rät jedem Unternehmensjuristen, sich mit den möglichen Konsequenzen der Unionsgewährleistungsmarke für die eigene Strategie und die Entwicklung der Branche auseinanderzusetzen: „Man sollte das gut durchdenken und eventuell schon jetzt aktiv auf die Marketingabteilung zugehen, um Szenarien zu besprechen, die erst langsam zu erkennen sind – hier könnten sich für die Schnellen durchaus Wettbewerbsvorteile ergeben.“ ■ Frank Wiercks



- ✘ **Qualitätssiegel** von Prüf- oder Zertifizierungsdienstleistern lassen sich seit Oktober 2017 nur noch in Form der Unionsgewährleistungsmarke schützen.
- ✘ Weil **Individualmarken** schon jetzt keinen Schutz mehr bieten, die nationale Gewährleistungsmarke in Deutschland aber erst Anfang 2019 kommt, sollten Interessenten ihre Marke umgehend beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in Alicante anmelden.
- ✘ Wer eine **Gewährleistungsmarke** anmeldet, muss in einer Satzung die zugrundeliegenden Qualitätsstandards sowie deren Überwachung beschreiben.
- ✘ Eine besondere geografische **Herkunft** kann durch die Gewährleistungsmarke nicht geschützt werden.