

URL: <http://www.deloitte-tax-news.de/transfer-pricing/konzerninterne-markenverrechnung-analyse-des-markenschutzes-noetig-und-oft-kompliziert-das-beispiel-ferrari-testarossa.html>

📅 30.08.2017

Transfer Pricing

Konzerninterne Markenverrechnung: Analyse des Markenschutzes nötig und oft kompliziert – Das Beispiel Ferrari Testarossa

Für die konzerninterne Markenverrechnung ist nach dem BMF-Schreiben vom 07.04.2017 ein Prüfkriterium die Frage, ob der Namens- oder Markeninhaber gegenüber dem Nutzer des jeweiligen Namens/der jeweiligen Marke berechtigt ist, diesen von der Nutzung auszuschließen. Dem gleichstehend dürfte eine Situation sein, in dem der Nutzer die Löschung der Marke beantragen kann. Zur Frage wann eine Löschung beantragt werden kann ist ein interessantes Urteil ergangen. Vor dem LG Düsseldorf verliert Ferrari in erster Instanz den Rechtsstreit um die Marke „Testarossa“ mangels rechtserhaltener Nutzung.

Analyse des Markenschutzes wichtiger Prüfschritt bei der konzerninternen Markenverrechnung

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 07.04.2017 das BMF-Schreiben zur Namensnutzung im Konzern veröffentlicht (BMF-Schreiben-Namensnutzung, siehe [Deloitte Tax-News](#)). Mit diesen Schreiben wird die Finanzverwaltung angewiesen, wie sie die Namensnutzung und die Überlassung von Markenrechten zwischen dem Steuerpflichtigen und einer ihm nahestehenden Person im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG in In- und Outboundfällen einheitlich zu behandeln hat. Ein wesentliches Prüfkriterium bezüglich der Entgeltfähigkeit dem Grunde nach ist die Frage, ob der Namens- oder Markeninhaber gegenüber dem Nutzer des jeweiligen Namens/der jeweiligen Marke berechtigt ist, diesen von der Nutzung auszuschließen. Dies ist nach dem jeweiligen lokalen Recht zu prüfen. Dem liegt folgende Überlegung zu Grunde: Wenn der Nutzer die Marke ohne eine Markenrechtsverletzung nutzen kann, wäre er gegenüber einem fremden Dritten nicht bereit, ein Entgelt zu zahlen. Dem gleichstehend dürfte eine Situation sein, in dem der Nutzer die Löschung der Marke beantragen kann, um sie anschließend selbst zu schützen. Anlass einer Löschung könnte eine mangelnde Benutzung durch den eigentlichen Markenrechtsinhaber sein. Dass die Möglichkeit zur Beantragung einer Löschung nicht nur theoretisch möglich ist, sondern auch praktische Relevanz hat, zeigt ein aktuelles Urteil des Landgerichts Düsseldorf zur bekannten Marke „Testarossa“.

Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf zum Markenschutz

Mit seiner noch nicht rechtskräftigen Entscheidung vom 02.08.2017 (Az. 2a O 166/16) hat das Landgericht Düsseldorf gegen den Inhaber einer Produktmarke entschieden, dass für die Aufrecht- und Werterhaltung von Markenrechten deren Pflege zwingend erforderlich ist – und zwar in Form einer ernsthaften Benutzung. Im streitgegenständlichen Fall hat der italienische Sportwagenhersteller Ferrari den Streit um den Modellnamen „Testarossa“ zumindest vorerst verloren und muss damit möglicherweise akzeptieren, dass künftig – so der Plan des Streitgegners – Fahrräder mit dem Namen „Testarossa“ in den Verkehr gebracht werden.

Das Landgericht hat entschieden, dass Ferrari in die Löschung seiner deutschen und der internationalen Marke „Testarossa“ einwilligen muss, da die Marke in den vergangenen fünf Jahren nicht mehr ausreichend genutzt wurde. Rechtlicher Hintergrund dieses Urteils ist der sog. markenrechtliche Benutzungszwang. Die grundlegende Regelung der rechtserhaltenden Benutzung findet sich in § 26 des Markengesetzes (MarkenG). Rechtserhaltend wirkt danach eine aktive und ernsthafte Benutzung der registrierten Marke im Inland durch den Inhaber für die eingetragenen Waren- und Dienstleistungen. Dabei werden dem Inhaber auch solche Markenbenutzungen zugerechnet, die mit seiner Zustimmung durch Dritte erfolgen. Sollte eine solche rechtserhaltende Benutzung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren jedoch nicht erfolgen, so kann von jedermann die Löschung der Marke wegen Verfalls gerichtlich beantragt werden (§§ 49, 55 MarkenG).

Entgegen der Argumentation von Ferrari ließen die Düsseldorfer Richter eine angebliche Nutzung des Modellnamens für Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für

Ersatzteilgeschäfte nicht als ernsthafte Benutzung gelten. Während die Wartungs- und Reparaturleistungen ausschließlich unter der Dachmarke „Ferrari“ angeboten würden, sei die Nutzung von „Testarossa“ im Ersatzteilgeschäft in einem zu geringen Umfang erfolgt.

Implikationen für die Praxis

Ein wesentlicher Prüfschritt für die konzerninterne Verrechnung eines Markenentgelts ist die Analyse des im jeweiligen Nutzungsgebiet bestehenden Markenschutzes. Sofern der Lizenznehmer die Marke auch ohne Entgelt nutzen könnte, weil in seinem Land kein Markenschutz besteht, wäre er gegenüber einem fremden Dritten auch nicht bereit, ein Entgelt zu zahlen. Dem dürften Konstellationen gleichstehen, in denen der Lizenznehmer die Löschung der Marke beantragen könnte. In dem dargestellten Urteil des Landgerichts Düsseldorf konnte ein fremder Dritter die Löschung mangels Nutzung durch den Rechteinhaber beantragen.

Da der Markenschutz auch zwischen verbundenen Unternehmen ein wesentliches Kriterium zur Verrechnung dem Grunde nach ist, sollte geprüft werden, ob in einem konkreten Fall für ein konkretes Land ein markenrechtlicher Schutz besteht oder ob ein solcher Schutz vom jeweiligen Lizenzgeber rechtlich durchgesetzt werden könnte bzw. ob eine Löschung durch einen potentiellen Lizenznehmer beantragt werden könnte. Maßstab ist hierbei das Verhalten eines unabhängigen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns agierenden Dritten.

Der Verzicht auf einen rechtlich möglichen Löschungsantrag der Marke durch den Lizenznehmer mit der Argumentation, dass der Markenrechtsinhaber auch Gesellschafter ist, greift nicht. Zu berücksichtigen ist, dass auch eine vereinbarte bzw. geduldete Nutzung der Marke durch den Lizenznehmer dem Lizenzgeber zugerechnet werden kann und eine Markennutzung daher trotz mangelnder direkter Nutzung durch den Markeninhaber erfolgt (§ 26 Abs. 2 MarkenG). Sofern im Outbound-Fall kein Lizenzentgelt verrechnet wurde, kann in der Argumentation hilfreich sein zu prüfen, ob der Lizenznehmer im Zeitpunkt des Beginns der Markennutzung eine Löschung hätte beantragen können. Im Inbound-Fall könnte ein gezahltes Lizenzentgelt angegriffen werden, wenn in Deutschland kein markenrechtlicher Schutz besteht.

Fundstelle

LG Düsseldorf, Urteil vom 02.08.2017, [2a O 166/16](#)

www.deloitte-tax-news.de

Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar und ist auch nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte dieser Mandanteninformation oder Teile davon stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko. Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner anderen Weise für den Inhalt dieser Mandanteninformation. Aus diesem Grunde empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung einzuholen.

This client information exclusively contains general information not suitable for addressing the particular circumstances of any individual case. Its purpose is not to be used as a basis for commercial decisions or decisions of any other kind. This client information does neither constitute any advice nor any legally binding information or offer and shall not be deemed suitable for substituting personal advice under any circumstances. Should you base decisions of any kind on the contents of this client information or extracts therefrom, you act solely at your own risk. Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor warranty

and will not be liable in any other form for the content of this client information. Therefore, we always recommend to obtain personal advice.