

URL: <http://www.deloitte-tax-news.de/unternehmensrecht/markenrechtlicher-benutzungszwang-am-beispiel-der-testarossa-entscheidung.html>

📅 12.10.2017

Unternehmensrecht

## Markenrechtlicher Benutzungszwang am Beispiel der Testarossa-Entscheidung

Die Aufrechterhaltung des Markenschutzes historischer Luxusmarken bedarf der dauerhaften und ernsthaften Benutzung

Der Ferrari Testarossa ist ein weltberühmter Sportwagen. Seine Produktion endete jedoch bereits Ende der 1990er. Zuletzt wurde der Name „Testarossa“ durch Ferrari kaum noch genutzt, woraufhin nunmehr der Verlust des Markenrechts droht. Mangels rechtserhaltender Nutzung gaben die Düsseldorf Richter dem Antrag eines Herstellers von Rasierklingen und Fahrrädern statt und verurteilten Ferrari, der Löschung der Marke „Testarossa“ zuzustimmen.

### Sachverhalt

Dass die Werterhaltung und -steigerung von Luxusfahrzeugen eine regelmäßige und umfassende Pflege erfordert, dürfte nicht nur jedem Autoliebhaber bewusst sein. Dass das gleiche auch für Markenrechte gilt, scheint weniger bekannt. Mit seiner viel beachteten – noch nicht rechtskräftigen – Entscheidung vom 2. August 2017 (Az. 2a O 166/16) hat das Landgericht Düsseldorf den Inhabern der entsprechenden Produktmarken nunmehr nochmals deutlich aufgezeigt, dass auch für die Aufrecht- und Werterhaltung ihrer Markenrechte eine Pflege derselben 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, der mit Ferrari nicht verbunden ist – Fahrräder mit dem Namen „Testarossa“ in den Verkehr gebracht werden.

### Entscheidungsgründe

Das Landgericht hat im vorliegenden Fall entschieden, dass Ferrari in die Löschung seiner deutschen und der internationalen Marke „Testarossa“ einwilligen müsse, da die Marke in den vergangenen fünf Jahren nicht mehr ausreichend genutzt worden sei. Rechtlicher Hintergrund dieses Urteils ist der sog. markenrechtliche Benutzungszwang. Die grundlegende Regelung der rechtserhaltenden Benutzung findet sich in § 26 Markengesetz (MarkenG). Rechtserhaltend wirkt danach eine aktive und ernsthafte Benutzung der registrierten Marke für die eingetragenen Waren- und Dienstleistungen durch den Inhaber im Inland. 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 von Ferrari vorgetragener Argumente ließen die Düsseldorf Richter eine angebliche Nutzung des Modellnamens für Wartungs- und Reparaturleistungen sowie für Ersatzteilgeschäfte nicht als ernsthafte und damit rechtserhaltende 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.

### Praxishinweis

Es bleibt abzuwarten, wie die Richter im weiteren Instanzenzug die Frage der Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung durch Ferrari beurteilen werden. Die Entscheidung stellt für Inhaber einzelner Marken und Markenportfolios allerdings ein wichtiges Signal dar, dass die Werterhaltung ihrer Marken einer stetigen Pflege bedarf. Dazu sollte nicht nur die Überwachung des Marktes im Hinblick auf etwaige Verletzungshandlungen zählen, sondern sollte auch die Art und der Umfang der Benutzung der Marken sorgfältig und wiederkehrend überprüft werden.

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.