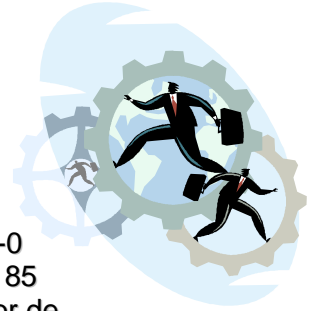




Consultor
start up



Kleemannstraße 14
D-93413 Cham
Tel.: 0 99 71 / 85 78-0
Fax: 0 99 71 / 80 19 85
eMail: info@consultor.de
home: www.consultor.eu/infobrief.htm

Cham, im **Januar 2008**

Steuern - Recht Infobrief für Franchise-Geber und Franchise-Nehmer

Sehr geehrte Damen und Herren!

Franchising und (europäisches) Markenrecht

Zum Inhalt eines jeden Franchisesystems gehört u.a. die Nutzung von Marken und/oder anderen gewerblichen Schutz- oder Urheberrechten.

Ohne die Existenz von möglichst umfassenden Schutzrechten, insbesondere von Waren und/oder Dienstleistungsmarken ist kein Franchising denkbar.

1. Allgemeines

Gerade beim Franchising ist der Aufbau einer Marke und eines damit einhergehenden Markenschutzes von sehr großer Bedeutung, da starke, bereits etablierte Marken in Zeiten, in denen Produkte und Dienstleistungen immer austauschbarer werden, einen herausragenden Marketing- und Wettbewerbsvorteil bieten.

Die Marke(n) eines Franchisesystems sind das Wichtigste äußere Element der Wiedererkennbarkeit und damit sowohl beim nationalen als auch beim internationalen Franchising die nationale bzw. weltweite Kennzeichnung.

*Geschäftsführung: Beate Geiling
Sitz der Gesellschaft: Cham
Zuständiges Registergericht: AG Regensburg
Handelsregisternummer: HRB 2531*

Aber nicht nur für die Franchisegeber, sondern auch für die Franchisenehmer sind die Schutzrechte von erheblichem Wert. Gerade die Nutzung der gewerblichen Schutzrechte, d.h. insbesondere die Partizipation an der Marke, gehört zu den wesentlichen Vorteilen eines Franchisesystems für die Franchisenehmer.



a. Nutzungsrecht und -pflicht

Die **Nutzung der Schutzrechte ist für jeden Franchisenehmer Recht und Pflicht**, denn gerade die einheitliche Verwendung der Kennzeichnungen des Systems durch die Franchisenehmer trägt zur Erreichung der im Franchising gewünschten Quasifilialität bei.

Vor diesem Hintergrund und insbesondere aufgrund der Bedeutung des Markenschutzes für das Franchisesystem ist es unbedingt erforderlich, dass im Franchisevertrag die Rechte und Pflichten des Franchisenehmers bezüglich der Schutzrechte möglichst umfassend geregelt werden.

b. Abwehr von Schutzrechtsverletzungen

In diesem Zusammenhang ist neben der allgemeinen Nutzungspflicht hinsichtlich der Marke von herausragender Bedeutung, dass sich der Franchisenehmer im Franchisevertrag dazu verpflichtet, **seinen Franchisegeber über sämtliche ihm bekannt gewordene Angriffe auf die Marke unverzüglich zu unterrichten und die Marke nicht selbst anzugreifen.**

Die **Abwehr von Verletzungen der Schutzrechte**, die einen maßgeblichen Teil des Wertes der Franchise verkörpern, **liegt also im gemeinsamen Interesse.**

Grundsätzlich ist der Franchisegeber zur Abwehr von Verletzungen dieser Schutzrechte verpflichtet. Ausnahmsweise kann aber auch dem Franchisenehmer vertraglich das Recht zur Abwehr eingeräumt werden, vor allem wenn sich die Verletzung der Schutzrechte ausschließlich auf das Vertragsgebiet des Franchisenehmers bezieht.

Jedoch muss dem Franchisegeber in diesen Fällen die Einflussnahme auf eine vergleichsweise Lösung des Rechtsstreits vorbehalten werden, weil dieser Vergleich selbstverständlich auch Auswirkung in anderen Vertragsgebieten entfalten kann.

c. Markenkonzeption und Markeneintragung

Jeder Franchisegeber, der sich zur Konzeption einer Marke entschließt, muss diese sorgfältig abwägen und erstellen.

Denn unterläuft dem Franchisegeber bei der Konzeption der Marke ein Fehler und hat sich der Franchisegeber möglicherweise im Franchisevertrag bereits zur Nutzungsüberlassung der noch nicht bestehenden Marke verpflichtet, kann der Franchisegeber u.U. seine Pflicht auf Nutzungsüberlassung gegenüber seinen Franchisenehmern nicht oder nicht vertragsgemäß erfüllen. Sollte die Eintragung der Marke scheitern, können sogar auf den Franchisegeber erhebliche Ansprüche der Franchisenehmer zukommen.

Neben der Eintragung einer nationalen Marke besteht für Franchisegeber, die beabsichtigen ins europäische Ausland zu expandieren, die Möglichkeit, die **Eintragung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt** zu beantragen.

Durch die einmalige Anmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt erhält der Franchisegeber nach erfolgter Eintragung ein **einheitliches Markenrecht für sämtliche Mitgliedsstaaten der EU**.

Das gemeinschaftliche Markenrecht besteht sodann grundsätzlich neben dem jeweiligen nationalen Markenrecht, so dass letztendlich **durch die Eintragung einer nationalen Marke und einer Gemeinschaftsmarke ein nationaler und gemeinschaftsrechtlicher Markenschutz** erreicht werden kann.

2. Aktuelles Urteil zur Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke



Anhand einer relativ aktuellen Entscheidung wird deutlich, welche Anforderungen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke mit sich bringen kann.

Die zweite Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt hat am 06. Juni 2006 entschieden, dass die Wortkombination „Küchen-Lifting“ für Dienstleistungen eines Franchisegebers in der Küchenbranche nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig ist.

Mit Anmeldung vom 30. September 2004 beantragte der Franchisegeber die Eintragung der Wortmarke „Küchen-Lifting“ als Gemeinschaftsmarke für folgende Dienstleistungen:

- Dienstleistung eines Franchisegebers, nämlich Gewährung der Nutzung von Schutzrechten und Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how über die Inbetriebnahme und den Betrieb eines Franchisegeschäfts der Küchenbranche;
- Durchführung von Markteignungsuntersuchungen mit Zielgruppenanalyse, Bedarfsanalyse und Produktdefinition;

- Erstellen von Absatzkonzepten nach Volumen, Absatzwegen und Absatzmitteln;
- Unternehmensberatung, nämlich Erstellen von Firmenerscheinungsbildern, betriebswirtschaftliche Beratung zu einem Marketingkonzept, betriebswirtschaftliche und Organisationsberatung des Geschäfts- und Franchisenehmers hinsichtlich Sortiment, Lieferanten, Ablauforganisation, Material- und Warenwirtschaft und Logistik sowie Marketing;
- Finanzierung, Finanzwesen, Kreditberatung, Kreditvermittlung, Beratung in Sachen und zur Verfügungstellung von Finanzierungskonzepten hinsichtlich des Investitionsbedarfs, der Kapitalbeschaffung und der Durchführung von Investitionen;
- Bereitstellung von Unterstützungs- und Beratungshilfen auf rechtlichem und technischem Gebiet durch geeignete Fachanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer;
- Franchising, nämlich Vermittlung von technischem und rechtlichem Know-how.

Diese Anmeldung wurde vom HABM mit Bescheid vom 02.08.2005 zurückgewiesen, gegen welchen der Franchisegeber sodann das Beschwerdeverfahren einleitete.

Nachdem der Beschwerde nicht abgeholfen wurde, wurde die Beschwerde zur Entscheidung der 2. Beschwerdekammer vorgelegt.

Die 2. Beschwerdekammer hatte nunmehr zu entscheiden, ob dem Begriff „Küchen-Lifting“ für die angemeldeten Dienstleistungen absolute Eintragungshindernisse i.S.d. Art. 7 GMV entgegenstanden.

Im vorliegenden Fall war insbesondere Art. 7 Abs. 1 Buchstabe c GMV relevant, wonach Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen werden, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen.

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben wegen ihres beschreibenden Charakters von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können.

Daher ist es nicht erlaubt, dass solche Zeichen oder Angaben durch Ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Zurückweisung einer Anmeldung nicht voraussetzt, dass die Zeichen und Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Denn es genügt nämlich, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können.

Ein Wortzeichen kann daher nach der Regelung in Art. 7 Abs. 1 Buchstabe c GMV von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in seiner möglichen Bedeutung ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

Vor diesem Hintergrund hat auch die 2. Beschwerdekammer des HABM die Eintragung allein für die Dienstleistung, nämlich Gewährung der Nutzung von Schutzrechten und Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how über die Inbetriebnahme und dem Betrieb eines Franchisegeschäfts der Küchenbranche versagt.

Argument der Versagung war, dass der Begriff des „Küchen-Lifting“ einen beschreibenden Charakter habe, da dieser Begriff in der Küchenbranche zur Bezeichnung der Renovierung einer Küche verwendet wird. Die Bedeutung des Ausdrucks „Küchen-Lifting“ erschließt sich nach Auffassung der 2. Beschwerdekammer für den deutschsprachigen Verbraucher auf den ersten Blick, denn deutschsprachige Verbraucher verstehen sofort, dass „Küchen-Lifting“ dasselbe wie „Küchenrenovierung“ bedeutet.



3. Erlöschen der Nutzungsrechte

Im Hinblick auf die Rechte und Pflichten eines jeden Franchisenehmers bezüglich der im Franchisesystem bestehenden Schutzrechte muss noch angemerkt werden, dass jedem Franchisenehmer mit der Beendigung des Vertrages die Franchise entzogen wird und daher auch sämtliche Nutzungsrechte erlöschen.

Dies bedeutet, dass der Franchisenehmer nach Beendigung des Vertrages nicht mehr berechtigt ist, die gewerblichen und geistigen Schutzrechte seines ehemaligen Franchisegebers zu gebrauchen.

Zudem ist er verpflichtet, Hinweise auf das Franchisesystem und Kennzeichnungen aus seinem Betrieb zu entfernen.

Für Rückfragen und weitergehende Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Consultor start up GmbH

durch



Christian Geiling, MBA
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht