

## Schadensersatz auch bei Verletzung einer verfallenen Marke

IP- / IT-Recht



Gordian Deger

**Mit Urteil vom 4. November 2020 hat der oberste französische Gerichtshof festgestellt, dass der Inhaber einer Marke, die nach Ablauf der Benutzungsschonfrist aufgrund Nichtbenutzung für verfallen erklärt wurde, das Recht behält, Ersatz desjenigen Schadens zu verlangen, der ihm durch eine Markenverletzung entstanden ist, die vor Wirksamwerden des Verfalls stattgefunden hat (Cass. Com. 4.11.2020, Az. 16-28.281).**

Dem Urteil war ein langjähriger Rechtsstreit vorausgegangen, im Rahmen dessen die grundlegende Rechtsfrage dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt wurde. Die Vorinstanzen hatten eine Markenverletzung noch mit der Begründung verneint, dass die Klagemarke nach ihrer Eintragung niemals benutzt worden sei. Daher sei sie durch die angegriffenen Handlungen weder in ihrer Herkunfts- noch in ihrer Investitionsfunktion beeinträchtigt worden.

Der Kassationsgerichtshofs hob das Urteil des Berufungsgerichts jedoch auf und verweis den Rechtsstreit zur erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht Paris zurück. Im Einklang mit der Entscheidung des EuGHs (Urteil vom 26.3.2020, C-622/18) stellt das oberste französische Gericht fest, dass eine Markenverletzung, die während der fünfjährigen Benutzungsschonfrist der Klagemarke stattgefunden hat, auch dann Schadensersatzansprüche des Markeninhabers begründet, wenn die Klagemarke zwischenzeitlich wegen Verfalls für nichtig erklärt worden ist

Das Urteil verdient Zustimmung, da nach französischem Markenrecht die Wirkung des Verfalls nicht rückwirkend, sondern mit Wirkung für die Zukunft eintritt (ex nunc). Was die Berechnung des Schadens angeht, so wird das Verweisungsgericht jedoch zu berücksichtigen haben, dass der spätere Verfall der Klagemarke wegen Nichtbenutzung ein wichtiger Aspekt bei der Feststellung des Vorliegens und ggf. des Umfangs des zu ersetzenden Schadens ist.

2021-02-01



*La Kanzlei*

**Qivive**  
**Rechtsanwalts GmbH**

[qivive.com](http://qivive.com)

**Köln<sup>D</sup>**

Konrad-Adenauer-Ufer 71  
D – 50668 Köln  
T + 49 (0) 221 139 96 96 - 0  
F + 49 (0) 221 139 96 96 - 69  
[koeln@qivive.com](mailto:koeln@qivive.com)

**Paris<sup>F</sup>**

50 avenue Marceau  
F – 75008 Paris  
T + 33 (0) 1 81 51 65 58  
F + 33 (0) 1 81 51 65 59  
[paris@qivive.com](mailto:paris@qivive.com)

**Lyon<sup>F</sup>**

10 –12 boulevard Vivier Merle  
F – 69003 Lyon  
T + 33 (0) 4 27 46 51 50  
F + 33 (0) 4 27 46 51 51  
[lyon@qivive.com](mailto:lyon@qivive.com)