

Quelle: <https://research.wolterskluwer-online.de/document/b674b9b7-2d9b-4662-b405-cef46c27c4f6>

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zeitschrift</b> | MarkenR - Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht |
| <b>Autoren</b>     | Jens H. Steinberg/ Christoph Jaeckel                                                   |
| <b>Rubrik</b>      | Aufsätze                                                                               |
| <b>Referenz</b>    | MarkenR 2008, 296 - 309 (Heft 7-8)                                                     |
| <b>Verlag</b>      | Carl Heymanns Verlag                                                                   |

## Steinberg, Jaeckel, MarkenR 2008, 296 Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS<sup>1</sup>

### Teil 1: Die bösgläubige Markenmeldung

*Jens H. Steinberg/Christoph Jaeckel<sup>2</sup>*

## I. Vorbemerkung

Im ersten Teil dieses Beitrags wird die zur bösgläubigen Markenmeldung ergangene Rechtsprechung ausgewertet und eingehend analysiert. Der zweite Teil dieses Beitrags, der im nächsten Heft der MarkenR erscheint, beschäftigt sich sodann mit den Rechtsschutzmöglichkeiten gegenüber rechtsmissbräuchlichen Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten.

## II. Einleitung

Der Produkterfolg auf nationalen wie internationalen Märkten setzt eine effiziente Kommunikation voraus. Marken als Herkunftshinweise und Vehikel für die Überbringung von Gütevorstellungen sind ein unverzichtbarer Teil dieser Kommunikation. Hochwertige Kosmetikprodukte und Bekleidungsstücke ohne Marke sind am Markt so chancenlos wie ein Wein ohne Jahrgang und Herkunft.<sup>3</sup> Mit dem vollständigen Wegfall der nach dem früheren Warenzeichengesetz gegebenen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb nach Inkrafttreten des MarkenG am 1. 1. 1995 ist die Marke zu einem selbstständigen, frei zirkulierbaren Wirtschaftsgut geworden. Damit können Privatleute ebenso wie branchenfremd tätige Gewerbetreibende, etwa Werbe- und Brandingagenturen, Marken in allen Waren- und Dienstleistungsklassen „schöpfen“ und für sich eintragen lassen, um diese sodann für sich selbst oder im Rahmen potentieller Beratungsleistungen Kunden oder sonstigen an der Verwertung Interessierten für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen.

Wer die spätere Verwertung des Zeichens durch Eigennutzung, Lizenzierung oder Verkauf an Dritte von vornherein plant, handelt grundsätzlich weder bei der Anmeldung der Marke noch bei der Ausübung des Marken-

rechts rechtsmissbräuchlich.<sup>4</sup> Der Trend zur „eigenen Marke“ ist daher ungebrochen. Im Jahr 2007 konnte das DPMA mit 76.165 Anmeldungen gegenüber dem Vorjahr (72.321 Markenmeldungen) einen Zuwachs von immerhin 5,3 % verbuchen.<sup>5</sup> Im Zuge des Medienrummels um den im Berliner Zoo geborenen kleinen Eisbären „Knut“ gingen nahezu fünfzig Markenmeldungen beim DPMA ein, die den Namen des Tieres enthielten oder auf diesen anspielten, darunter auch äußerst fantasievolle Variationen wie „...und das ist auch Knut sol“, „!Färbt Knut ein!“, „Knut, der Elch“, „alles wird gut – Knut“. Das DPMA hat alle „Knut“ Marken für unterscheidungskräftig befunden und eingetragen.<sup>6</sup> Nachdem eine Vielzahl der Anmelder das Marketingpotenzial des Namens des kleinen Eisbären früher als der Berliner Zoo erkannt und ihre Marken somit prioritätsbesser vor dem Zoo in eigener Vermarktungsabsicht angemeldet hatte, kam eine Zurückweisung dieser Marken als „bösgläubig“ von Amts wegen durch das DPMA nicht in Betracht. Wer sich im Wettlauf mit anderen potentiellen Mitbewerbern am Markt rechtzeitig ein Motiv oder einen Namen als Marke schützen lässt, handelt in Übereinstimmung mit der Zielsetzung des Markenrechts. Es ist nicht rechtsmissbräuchlich, wenn ein Marktteilnehmer bei der Sicherung seiner Interessen schneller ist als ein anderer Mitbewerber.<sup>7</sup> Ein „Im-Trend-Liegen“ einer Marke fällt nicht unter die Schutzausschlussgründe des MarkenG. Allein der Umstand, dass eine Marke einen aktuellen Trend nutzt, begründet nicht den Vorwurf der „Bösgläubigkeit“ unter dem Gesichtspunkt einer Zweckentfremdung des Markenrechts. Dass ein Unternehmer seine Produkte mit einer für ihn registrierten Marke versieht, von der er erwartet, dass sein Zielpublikum sie attraktiv finden möge, entspricht grundsätzlich einem sinnvollen unternehmerischen Handeln.<sup>8</sup> Vorsicht ist allerdings geboten bei der Anmeldung von Namen oder Abbildungen bekannter lebender<sup>9</sup> oder gerade erst verstorbener Personen durch ersichtlich Nichtberechtigte. Die Anmeldung und der versuchte Verkauf der Marke „Lady Di“ an die Erben der Princess of Wales kurz nach deren Ableben und nur einen Monat nach erfolgter Eintragung der Marke wurde als bösgläubig bewertet, weil die Markenmeldung ersichtlich nur zu dem Zweck erfolgte, die Erben hierdurch finanziell unter Druck zu setzen.<sup>10</sup>

Dass der Wegfall des Erfordernisses des Geschäftsbetriebs als Eintragungsvoraussetzung in besonderem Maße Anreize für bestimmte Personengruppen schafft, durch missbräuchliche Markeneintragungen und darauf gestützte Rechtsausübungen, namentlich in Form von unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen, den redlichen Wettbewerb am Markt zu ihren Gunsten zu hemmen, hat der Gesetzgeber gesehen und in Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 2 lit. d der Markenrechtsrichtlinie in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG das absolute Schutzhindernis der „bösgläubigen Markenmeldung“ als „Korrektiv“ normiert. Seit dem 1. 6. 2004 sind Marken, die bösgläubig angemeldet wurden, von vornherein von der Eintragung ausgeschlossen. Allerdings kann das DPMA im Eintragungsverfahren, anders als im Lösungsverfahren nach § 50 Abs. 1 MarkenG, nur eine inhaltlich beschränkte Prüfung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG durchführen. Eine Zurückweisung schon im Anmeldeverfahren kann nur erfolgen, wenn die „Bösgläubigkeit“ der Anmeldung für die prüfende Stelle „ersichtlich“ ist, § 37 Abs. 3 MarkenG. „Ersichtlich“ ist das, was für den Prüfer aus den Anmeldeakten unter Zuhilfenahme des vorhandenen Prüfungs- und Recherchematerials sowie etwaiger Auskünfte der üblichen Informationsquellen ohne weiteres erkennbar ist.<sup>11</sup> Solch evidente Fälle sind in der Praxis eher die Ausnahme. Vielfach lassen erst spätere Wettbewerbshandlungen des Anmelders, z.B. in Gestalt von Hersteller- oder Abnehmerverwarnungen oder in Gestalt von „Lösegeldforderungen“ für die „Freigabe einer Marke“, Rückschlüsse auf die eigentliche Motivation des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung zu.

Aber wann genau ist die Vornahme einer Markenmeldung bösgläubig oder die Durchsetzung von Rechten aus der Marke rechtsmissbräuchlich? Kommt es auf eine Vorbenutzung eines Dritten im In- oder Ausland an oder auf die Störung eines wertvollen Besitzstandes des Vorbenutzers und ist ein Kennen oder Kennenmüssen der Vorbenutzung oder des Besitzstandes Voraussetzung? Muss z.B. der Anmelder konkret Kenntnis von einer Absicht eines ausländischen Markeninhabers haben, sein Zeichen künftig auch im Inland zu verwenden, oder muss sich dem Anmelder der bevorstehende Markteintritt eines in- oder ausländischen Mitbewerbers aufgrund objektiver Umstände aufdrängen? Wer trägt für die jeweils relevanten Umstände die Beweislast? Ist die Nachahmung von besonderen Ausstattungsmerkmalen einer im Ausland erfolgreichen Bekleidungskollektion ein hinreichendes Indiz dafür, dass der inländische Anmelder es in erster Linie auf die Behinderung der wettbewerblichen Entfaltung des ausländischen Mitbewerbers abgesehen hat und nicht so sehr auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs? Liegt ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eines Herstellers von Markenartikeln vor, wenn dessen Abnehmer aus einer bösgläubig registrierten Marke abgemahnt und mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen überzogen werden? Auch stellt sich die Frage, ob der Hersteller in solchen Fällen unmittelbar tätig werden und die unlautere Abmahntätigkeit eines Dritten gegenüber

seinen Abnehmern aus dem bösgläubig registrierten Zeichenrecht per einstweiliger Verfügung oder Klage stoppen kann. Schließlich ist zu klären, wie sich der zu Unrecht Abgemahnte selbst zur Wehr setzen kann.

Aus Anlass der jüngsten Entscheidung des BGH in der Sache „AKADEMIKS“<sup>12</sup> sowie vor dem Hintergrund des Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 234 EG des öster-

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 298 << >>

reichischen OGH<sup>13</sup> an den EuGH zur Auslegung von Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV betreffend die bösgläubige (wettbewerbswidrige) Markenmeldung soll den vorstehend aufgeworfenen Fragen in diesem Beitrag systematisch nachgegangen werden.

### III. Voraussetzungen der bösgläubigen Markenmeldung

#### 1. Verhältnis der markenrechtlichen Vorschriften zum außerkennzeichenrechtlichen Schutz nach dem UWG

Bösgläubig hinterlegte Marken können im Markenlöschungsverfahren vor dem DPMA zu Fall gebracht werden. Dies schließt jedoch einen vor den ordentlichen Gerichten und nicht im Löschungsverfahren vor dem DPMA zu verfolgenden Anspruch nach §§ 3, 4 Nr. 10 UWG auf Einwilligung in die Löschung der Marke nicht aus.<sup>14</sup> Die Regelungen in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG i.V.m. §§ 50, 54 MarkenG stellen keine abschließende Regelung dar, um rechtsmissbräuchlich vorgenommene Markeneintragungen zur Löschung zu bringen. Der Gesetzgeber hat mit den Bestimmungen des Markengesetzes den unter Geltung des Warenzeichengesetzes bestehenden ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz nicht einengen und die grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Patentamt und den ordentlichen Gerichten erhalten wollen.<sup>15</sup> Die Möglichkeit eines Wettbewerbsprozesses ist auch sinnvoll. Ein kontradiktorisches Verfahren vor den ordentlichen Gerichten ist besser als das Amtsermittlungsverfahren vor dem DPMA auf eine umfassende Aufklärung und sachgerechte Entscheidung der regelmäßig in Rede stehenden streitigen und komplexen Sachverhalte zugeschnitten.<sup>16</sup> Es kommt hinzu, dass der Anspruchsteller Unterlassungs-, Schadensersatz- und sonstige Folgeansprüche, die aus dem wettbewerbswidrigen Handeln des Markenanmelders resultieren können, ohnedies bei den ordentlichen Gerichten geltend machen muss. Es wäre deswegen unzweckmäßig, denselben Streitstoff durch unterschiedliche Entscheidungsgremien entscheiden zu lassen.<sup>17</sup> Schließlich kann ein effektiver – auch vorbeugender – einstweiliger Rechtsschutz gegenüber bösgläubig vorgenommenen Markeneintragungen und unzulässigen Rechtsausübungen daraus nur vor den ordentlichen Gerichten erreicht werden. Damit ist über §§ 3, 4 Nr. 10 i.V.m. §§ 8, 9 UWG bei Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses bzw. über §§ 823, 826 BGB i.V.m. § 1004 BGB im Falle einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung oder des rechtswidrigen Eingriffs in den Gewerbebetrieb durch unberechtigte Hersteller- oder Abnehmerverwarnungen aus dem bösgläubig erwirkten Markenrecht der Weg zu den Zivilgerichten eröffnet.

#### 2. Begriff der „Bösgläubigkeit“ und europarechtliche Vorgaben

Nach der fakultativen Richtlinienvorgabe in Art. 3 Abs. 2 lit. d der Markenrechtsrichtlinie, die der deutsche Gesetzgeber mit §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 MarkenG ins nationale Recht umgesetzt hat, können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigserklärung unterliegt, wenn und soweit der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat. Nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV, der unmittelbar geltendes Recht in den Mitgliedstaaten ist, wird eine Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn der Anmelder bei ihrer Anmeldung bösgläubig war. Den Begriff der „Bösgläubigkeit“, welchen auch der deutsche Gesetzgeber in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG verwendet,<sup>18</sup> definiert weder die Markenrechtsrichtlinie noch die

GMV oder das MarkenG. Der Begriff wird, soweit ersichtlich, auch in anderen Mitgliedstaaten nicht eindeutig definiert. § 34 Abs. 1 des österreichischen Markenschutzgesetzes ordnet an, dass jedermann die Löschung einer Marke begehren kann, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Nachdem das Schutzhindernis der bösgläubigen Anmeldung und der damit korrespondierende Nichtigkeitsgrund nach erfolgter Eintragung auf die Regelung in Art. 3 Abs. 2 lit. d der Markenrechtsrichtlinie zurückgehen, muss der harmonisierte Begriff<sup>19</sup> eigenständig kennzeichenrechtlich ausgelegt werden<sup>20</sup> und ist nicht etwa als Gegenstück zum Begriff des „guten Glaubens“ in § 932 BGB zu begreifen.<sup>21</sup>

### 3. Fehlende Rechtsharmonisierung auf europäischer Ebene

In Anbetracht dessen, dass der Begriff der „Bösgläubigkeit“ in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft eine unterschiedliche Auslegung erfahren hat,<sup>22</sup> ist vor dem Hintergrund der durch die Markenrechtsrichtlinie angestrebten Rechtsangleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten eine einheitliche Auslegung durch den EuGH wünschenswert. Bislang fehlt es an einer wegweisenden Rechtsprechung des EuGH zum harmonisierten Begriff der „Bösgläubigkeit“.

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 299 << >>

### 4. Vorlage an den EuGH durch den österreichischen OGH

Die sich bietende Chance zur Herbeiführung einer europaweit einheitlichen Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Bösgläubigkeit“ hat nun der österreichische OGH wahrgenommen, indem er dem EuGH verschiedene Fragen zum Verständnis dieses Begriffs zur Vorabentscheidung vorlegte. Die Vorlagefragen stellen sich in dem österreichischen Ausgangsverfahren Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG (Lindt) gegen Franz Hauswirth GmbH (Hauswirth),<sup>23</sup> dem im Kern folgender Sachverhalt zu Grunde liegt: Lindt hatte im Sommer 2000 die dreidimensionale Gemeinschaftsmarke Nr. 1698885, die einen sitzenden goldfarbenen Schokoladenhasen mit roter Schleife und Glöckchen und der Aufschrift „Lindt GOLDHASE“ zeigt, für sich angemeldet. Im Sommer 2001 hat das HABM das Zeichen für „Schokolade und Schokoladenwaren“ der Klasse 30 als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Nach erfolgter Registrierung begann Lindt, die Hersteller konkurrierender Schokoladenhasen, die ähnliche Gestaltungen aufwiesen – darunter Hauswirth – auf Unterlassung und Rechnungslegung wegen Markenverletzung in Anspruch zu nehmen. Lindt reichte Klage gegen Hauswirth ein. Mit ihrer Widerklage begehrte Hauswirth die Löschung der klägerischen Gemeinschaftsmarke u. a. nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV. Die Beklagte stützte die Widerklage auf den Einwand des bösgläubigen Markenerwerbs. Der Klägerin sei im Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen, dass Mitbewerber verwechselbar ähnlich gestaltete Schokoladenhasen bereits seit Jahrzehnten in der Gemeinschaft auf den Markt gebracht hätten. Die Klägerin habe die Marke zu dem Zweck erworben, ihre Mitbewerber vom Markt zu verdrängen. Das Erstgericht wies die Klage ab und gab der Widerklage statt. Das Berufungsgericht hob die erstinstanzliche Entscheidung auf und verwies die Rechtssache an das Erstgericht zur Verfahrensergänzung zurück. Beide Parteien bekämpften diese Entscheidung mit dem Rekurs an den OGH.

Mit seiner Ausgangsfrage möchte der OGH vom EuGH wissen, ob der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke als bösgläubig anzusehen ist, wenn er im Zeitpunkt der Anmeldung weiß, dass ein Mitbewerber in (mindestens) einem Mitgliedstaat ein gleiches oder verwechselbar ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet, und er die Marke anmeldet, um Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichens hindern zu können.<sup>24</sup> Für den Fall der Verneinung der Ausgangsfrage fragt der OGH weiter, ob der Anmelder dann als bösgläubig anzusehen ist, wenn er die Marke anmeldet, um einen Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichens hindern zu können, obwohl er im Zeitpunkt der Anmeldung weiß oder wissen muss, dass der Mitbewerber durch die Verwendung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren oder Dienstleistungen bereits einen „wertvollen Besitzstand“ erworben hat.<sup>25</sup>

Mit der ersten Frage möchte der OGH klären, ob bereits die bloße Kenntnis der Vorbenutzung einer verwechslungsgerechten Marke (für einschlägige Waren oder Dienstleistungen) im Gemeinschaftsgebiet die Annahme einer „Bösgläubigkeit“ rechtfertigt.<sup>26</sup> Die zweite Vorlagefrage zielt auf das Erfordernis eines „wertvollen Besitzstandes“ ab. Mit ihr möchte das vorlegende Gericht wissen, ob „Bösgläubigkeit“ dann vorliegt, wenn Mitbewerber bereits einen wertvollen Besitzstand erworben haben, dem Markeninhaber dies bekannt ist oder bekannt sein muss, und er die Marke gleichwohl registrieren lässt, um die Konkurrenz am Markt auszuschalten. Nach Auffassung des OGH soll ein „wertvoller Besitzstand“ dann vorliegen, wenn das Zeichen durch längere Nutzung und/oder einen größeren Werbeaufwand eine gewisse Verkehrsbekanntheit erreicht hat, ohne dass jedoch bereits Verkehrsgeltung zu Gunsten des Mitbewerbers vorzuliegen braucht.<sup>27</sup>

Mit einer Entscheidung der Vorlagefragen des OGH ist in nächster Zeit nicht zu rechnen, nachdem das Vorabentscheidungsverfahren zum EuGH erst im November vergangenen Jahres eingeleitet wurde. Zur Rechtssache C-529/07 liegen bisher, soweit ersichtlich, weder Schlussanträge des Generalanwalts noch Stellungnahmen der Kommission oder der Regierungen der Mitgliedstaaten vor. Mit einer mündlichen Verhandlung und Entscheidung des Vorabentscheidungsorgans durch den EuGH kann daher wohl erst in einigen Jahren gerechnet werden. Solange bleiben die zuständigen Ämter und Gerichte der Mitgliedstaaten gefordert. Im Folgenden soll die Spruchpraxis des HABM sowie der deutschen Gerichte zur Frage der „Bösgläubigkeit“ anhand der gängigsten Fallgruppen untersucht werden:

## 5. Anerkannte Fallgruppen der „bösgläubigen Marken Anmeldung“

Von der „bösgläubigen Marken Anmeldung“ sachlich abzugrenzen sind zunächst die Fälle der Eintragung einer Marke durch einen ungetreuen Vertreter oder Agenten, den gegenüber seinem Geschäftsherrn aufgrund eines Agentenverhältnisses die Pflicht trifft, dessen Interessen wahrzunehmen.<sup>28</sup> Überlässt der ausländische Markeninhaber einem im Inland ansässigen (Allein-)Vertriebspartner (Agenten oder Vertreter) die Vermarktung seiner Markenprodukte in Deutschland und meldet dieser die ausländische Marke seines Geschäftsherrn ohne dessen Zustimmung für sich als Marke beim DPMA an, so können Übertragungs-, Löschungs-, Unterlassungs-, und Schadensersatzansprüche gegenüber dem ungetreuen Agenten bestehen, §§ 11, 14, 17 MarkenG i.V.m. §§ 51, 55 MarkenG. Bestand zwischen den Parteien ein Absatzmittlungsverhältnis, das über den bloßen Abschluss von Austauschverträgen (Käufer/Verkäufer-Beziehung) hinausging, so sind zunächst die o.a. Spezial-

Steinberg / Jaekel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 300 << >>

ansprüche gegenüber dem ungetreuen Agenten (§§ 11, 17 MarkenG) zu prüfen. Anderenfalls ist zu fragen, ob nicht eine „bösgläubige Marken Anmeldung“ gegeben ist.

In der Rechtsprechung werden drei mehr oder weniger definierte und z.T. ineinander übergehende Fallgruppen der bösgläubigen Marken Anmeldung unterschieden, die „Sperrmarke“, die „Spekulationsmarke“ (auch „Hinterhaltmarke“ genannt) sowie die durch Täuschung der Registrierungsstelle „erschlichene Marke“. In der Praxis kommt der Fallgruppe der „Sperrmarke“ die weitaus größte Bedeutung zu. Es werden zwei Unterfallgruppen der „Sperrmarke“ diskutiert, nämlich die sittenwidrige Behinderung oder Ausbeutung eines fremden wertvollen Besitzstandes und der Einsatz der Sperrwirkung des formalen Zeichenrechts als zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes:

### a) „Sperrmarke“

Hier geht es dem Anmelder darum, eine ihm in der Regel bekannte rechtmäßige oder künftige (absehbare) Nutzung eines Kennzeichens eines anderen, meist eines unmittelbaren Wettbewerbers, durch die Hinterlegung einer identischen oder verwechselbar ähnlichen Marke zu unterbinden. Der Mitbewerber soll an der Weiternutzung seines Kennzeichens oder der erstmaligen Einführung von Waren oder Dienstleistungen unter einem bestimmten Kennzeichen gehindert werden mit dem Ziel, ihn aus dem Markt zu drängen oder ihm den geplanten Marktzutritt zu „sperrn“. Als wesentliches, aber nicht notwendig einziges Motiv strebt der Anmelder dabei oft-

mals auch die widerrechtliche Aneignung („Usurpation“) der Kennzeichnung seines Mitbewerbers an. Es gibt Fallgestaltungen mit In- und Auslandsbezug.

#### aa) Spruchpraxis des HABM

Die 4. Beschwerdekammer des HABM hat in Anwendung von Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV den Begriff der „Bösgläubigkeit“ wie folgt definiert:

*Bösgläubigkeit ist der Gegensatz von ‚gutem Glauben‘ und setzt generell, ohne darauf beschränkt zu sein, eine tatsächliche oder verdeckte Täuschung voraus, oder eine Konzeption, die auf Irreführung oder Täuschung eines anderen angelegt ist, oder ein sonstiges böswilliges Motiv. Von der Konzeption her kann Bösgläubigkeit als ‚unredliches Vorhaben‘ begriffen werden. Das bedeutet, dass Bösgläubigkeit im Sinne einer wettbewerbswidrigen Handlung begriffen werden kann, verbunden mit einer unaufrichtigen Absicht des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke. Das Merkmal kann verstanden werden entweder als sittenwidrige Geschäftspraxis, die auf Seiten des Anmelders ein Nichtvorhandensein einer gutgläubigen Absicht im Anmeldezeitpunkt gegenüber dem Amt impliziert, oder als sittenwidrige Geschäftspraxis, die auf einer Verletzung von Rechten Dritter basiert. Aus diesem Grund ist Bösgläubigkeit nicht nur in Fällen anzunehmen, in denen der Anmelder bewusst falsche oder irreführende unvollständige Angaben gegenüber dem Amt macht, sondern auch in Fällen, in denen es ihm darum geht, durch die Markeneintragung in unredlicher Weise die Marke einer anderen Person zu usurpieren, mit der er zuvor in einer vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehung gestanden hat. Darum wird das Amt grundsätzlich davon auszugehen haben, dass Bösgläubigkeit vorgelegen hat, wenn der Anmelder eine Marke für sich anmeldet, die ihm zuvor aus einer unmittelbaren Beziehung mit einem Dritten bekannt war, und von der er wusste, dass der Dritte sie bereits in gutem Glauben und marktüblicher Weise außerhalb des Gemeinschaftsgebiets für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt hat. Jeder, der sich die Marke eines anderen in solch einer Weise widerrechtlich aneignet, handelt bösgläubig im Sinne von Artikel 51 Abs. 1 lit. b GMV, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird oder sich aus den Umständen des Falles ergibt.<sup>29</sup>*

Damit begreift die 4. Beschwerdekammer das absolute Eintragungshindernis der bösgläubigen Marken Anmeldung im Ansatz richtig als „wettbewerbsrechtliches Korrektiv“ in Bezug auf Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, die entweder durch Täuschung (gegenüber dem Amt) erschlichen oder vom Anmelder zu unredlichen Zwecken getätigt wurden, z.B. um sich die Marke eines Dritten anzueignen, die, wie der Anmelder positiv wusste, von dem Dritten bereits außerhalb des Gemeinschaftsgebiets in redlicher Weise genutzt wurde. Das HABM möchte somit eine spätere Nichtigerklärung von Gemeinschaftsmarken vor allem in Fällen der gezielten Marken usurpation ermöglichen. Dabei hat das HABM Fallgestaltungen im Blick, bei denen der Dritte Markenschutz außerhalb der Gemeinschaft erlangt hat, die fragliche Marke aber weder in der Gemeinschaft noch in einem ihrer Mitgliedstaaten mit früherem Zeitrang angemeldet hat, und in denen der Gemeinschaftsmarkenanmelder dem Dritten durch die Anmeldung einer identischen (oder verwechslungsfähigen) Marke (in Kenntnis der Vorbenutzung des Dritten) die Möglichkeit einer Vermarktung seiner Waren/Dienstleistungen im Gemeinschaftsgebiet „sperrt“. Dahinter steckt in vielen Fällen die Absicht des Anmelders, die bösgläubig erwirkte Marke an den wirklichen Markeninhaber gegen Zahlung von Abstandssummen zu übertragen oder die wirtschaftlichen Aktivitäten des materiell-berechtigten Inhabers oder seiner Vertriebspartner unter der Marke zu behindern.<sup>30</sup> Eine solche Usurpations- bzw. Behinderungsabsicht ist nach der oben genannten Spruchpraxis des HABM erst recht in Fällen anzunehmen, in denen

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 301 << >>

dem Anmelder eine Vorbenutzung des Zeichens als Marke in einem der Mitgliedstaaten bekannt ist. Werden also Zeichen als Gemeinschaftsmarke angemeldet, von denen der Anmelder positiv weiß, dass ein Dritter, insbesondere ein Wettbewerber, sie in mindestens einem Mitgliedstaat als (nationale) Marke für identische oder

ähnliche Produkte bereits benutzt oder eine solche Benutzung beabsichtigt, so handelt der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke regelmäßig in unredlicher Absicht und damit „bösgläubig“.<sup>31</sup>

Das HABM scheint dabei von einer widerlegbaren Vermutung der „Bösgläubigkeit“ auszugehen. Weist der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren nach, dass er das von seinem Wettbewerber ohne sein Wissen als Gemeinschaftsmarke registrierte Zeichen innerhalb oder außerhalb des Gemeinschaftsgebiets vor dem Anmeldetag der zu löschenden Gemeinschaftsmarke bereits in gutem Glauben für identische oder ähnliche Waren genutzt hat, und dass dem Anmelder der konkurrierenden Gemeinschaftsmarke diese Vorbenutzung auch bekannt war, etwa aufgrund (vor-)vertraglicher Beziehungen der Parteien, so ist zunächst von einer bösgläubigen Anmeldung der fraglichen Gemeinschaftsmarke auszugehen. Die Wendung *„unless the contrary has been proven or can be implied from the circumstances of the case“* („sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird oder sich aus den Umständen des Falles ergibt“) wird in vorstehendem Kontext dahin zu verstehen sein, dass es dem im Nichtigkeitsverfahren angegriffenen Gemeinschaftsmarkenanmelder unbenommen bleibt, den zugunsten des Löschungsantragstellers vermuteten Vorwurf der „Bösgläubigkeit“ zu entkräften. D.h., es obliegt dem Anmelder der angegriffenen Gemeinschaftsmarke, Aspekte vorzutragen und unter Beweis zu stellen, die die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ausnahmsweise nicht als unredlich erscheinen lassen. Denkbar wäre z.B., dass der Anmelder den Nachweis führt, dass er aufgrund einer Gestattung des materiell Berechtigten gehandelt hat o.ä.

#### bb) Rechtsprechung des BGH und der deutschen Instanzgerichte

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Anmeldung fremder Marken durch einen inländischen Anmelder als „bösgläubig“ bzw. „unlauter“ einzustufen ist, bewegt die Gemüter der deutschen Marken- und Wettbewerbsrechtler schon seit langem und hat zu einer regen Spruchpraxis deutscher Gerichte geführt.

##### (1) Territorialitätsprinzip und Prioritätsgrundsatz

Die Anmeldung des Kennzeichens eines in- oder ausländischen Mitbewerbers ist nicht per se unlauter. Das Markenrecht ist geprägt vom Territorialitätsprinzip und vom Prioritätsgrundsatz. Aufgrund des Territorialitätsprinzips können, außer im seltenen Fall der Notorietätsmarke nach § 4 Nr. 3 MarkenG, Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ<sup>32</sup>, aus einer lediglich im Ausland eingetragenen und genutzten Marke in Deutschland keine Ansprüche gegen den Verwender eines gleichen oder verwechslungsfähig ähnlichen Zeichens abgeleitet werden. Denn eine Vorbenutzung im Ausland, die grundsätzlich nicht zu einer Entstehung eines Markenrechts nach dem MarkenG führt, gewährt kein Anwartschaftsrecht auf den Erwerb einer korrespondierenden inländischen Marke<sup>33</sup>. Entsprechendes gilt auch bei einer Vorbenutzung im Inland. Ebenso wie das WZG und anders als das PatG kennt das MarkenG kein Vorbenutzungsrecht.<sup>34</sup> Abgesehen vom Fall der Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG<sup>35</sup> und dem bereits erwähnten seltenen Fall der Notorietätsmarke entsteht das Markenrecht regelmäßig durch die Eintragung des Zeichens in das beim DPMA geführte Register (Registermarke). Dabei steht grundsätzlich demjenigen das Recht an einer Marke zu, der sie zuerst anmeldet (Prioritätsgrundsatz).<sup>36</sup> Die bloße Vorbenutzung einer Marke im Inland und erst Recht die bloße Vorbenutzung im Ausland begründet regelmäßig keine „bessere Priorität“ gegenüber einer erst später vorgenommenen inländischen Markenmeldung und auch kein Recht zur Weiterbenutzung oder zur geplanten Benutzungsaufnahme im Inland.<sup>37</sup>

Allerdings kann eine Durchbrechung dieser Grundprinzipien des Markenrechts in besonderen Fällen gerechtfertigt sein, nämlich dann, wenn die Anmeldung durch besondere Einzelfallumstände als „unlauter“ erscheint.<sup>38</sup> Die bloße Kenntnis von einer Vorbenutzung im In- oder Ausland allein reicht dafür allerdings – abweichend von der z.T. deutlich rigideren Spruchpraxis des HABM und der Gerichte anderer Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft – nach der deutschen Rechtsprechung nicht aus. Wegen des Territorialitätsgrundsatzes geht der BGH davon aus, dass es im Allgemeinen rechtlich unbedenklich ist, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstandes angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleiche oder sogar identische Waren benutzt.<sup>39</sup> Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Ausland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Zeichenschutz erworben zu haben.<sup>40</sup> Entsprechendes gilt auch für Inlandssachverhalte.<sup>41</sup> Wenn allerdings zur Kenntnis von der Vorbenutzung im In- oder Ausland besondere Umstände hinzutreten, die eine Unlauterkeit des Verhaltens

des Anmelders begründen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des inländischen Wettbewerbsrechts nicht entgegen.<sup>42</sup> Auch Fragen der Priorität spielen dann keine Rolle. Den aus einer formal prioritätsbesseren Marke hergeleiteten Ansprüchen kann der in Anspruch Genommene nämlich einredeweise entgegenhalten, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, welche die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als sittenwidrig im Sinne von § 826 BGB oder als unlauter i.S.d. UWG erscheinen lassen.<sup>43</sup>

## (2) Störung eines wertvollen Besitzstandes als ursprünglicher Unlauterkeitstatbestand

Besondere Umstände, die die Annahme der „Unlauterkeit“ rechtfertigen, können darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers<sup>44</sup> ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke eintragen lässt.<sup>45</sup> Eine unlautere (bösgläubige) Markenmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung des schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers kann auch dann vorliegen, wenn der Vorbenutzer Inhaber einer zeitranggleichen Marke ist, gegenüber der die bösgläubig angemeldete Marke keine Sperrwirkung zu entfalten vermag. In einem solchen Fall kann bereits das Nebeneinanderbestehen identischer zeitranggleicher Rechte eine relevante Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers darstellen.<sup>46</sup>

Nachdem der BGH die „Tatbestandsmerkmale“ der Fallgruppe der „Störung eines wertvollen Besitzstandes“ nur generalklauselartig formuliert, helfen sie bei der Lösung konkreter Fälle nur bedingt weiter. Da es um die Feststellung eines konkreten Verhaltensunrechts durch eine rechtliche Bewertung der Motive und Handlungen des Markenanmelders geht, entscheiden letztlich immer die Umstände des Einzelfalls.<sup>47</sup> Anerkannt ist aber immerhin, dass eine Behinderungsabsicht um so eher anzunehmen ist, je größer und schutzwürdiger der Besitzstand des Vorbenutzers ist und je weniger der Anmelder auf eigene schutzwürdige Interessen verweisen kann. Wer ohne eigenes schutzwürdiges Interesse die Eintragung einer fremden ausländischen Marke betreibt, die von einem Mitbewerber zwar im Inland noch nicht oder kaum benutzt ist, jedoch im Ausland überragende Verkehrsgeltung genießt, die auch inländischen Fachkreisen und dem Anmelder selbst bekannt ist, handelt in Behinderungsabsicht.<sup>48</sup> Das gilt selbst dann, wenn lediglich ein mit einer bekannten Auslandsmarke verwechselbar ähnliches Zeichen für ähnliche Waren angemeldet wird.<sup>49</sup> Die Anmeldung eines solchen Zeichens stellt jedenfalls dann einen gegen die guten Sitten verstoßenden Behinderungswettbewerb dar, wenn der Anmelder das Ziel verfolgt, mit Hilfe des erstrebten Zeichenrechts die bevorstehende Benutzung der bekannten ausländischen Kennzeichnung im Inland zu sperren, ohne dass ihm ein hinreichender sonstiger Grund für die Anmeldung zur Seite steht.<sup>50</sup>

An den Nachweis der Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers sind grundsätzlich keine hohen Anforderungen zu stellen.<sup>51</sup> Die Kenntnis des Besitzstandes ist ein subjektives Tatbestandsmerkmal, dessen Vorliegen in der Regel nur indirekt anhand der objektiven Gegebenheiten des Falls festgestellt werden kann. Bei einer langjährigen, den fraglichen Warenbereich betreffenden Geschäftsbeziehung beider Verfahrensbeteiligten ist regelmäßig von einer solchen Kenntnis auszugehen.<sup>52</sup>

## (3) Besitzstandsstörung keine „conditio sine qua non“ für die Annahme einer „Sperrmarke“

Der BGH hat schon frühzeitig erkannt, dass eine unlautere Markenmeldung nicht notwendig die Störung eines „wertvollen Besitzstandes“ erfordert. Vor allem bei Auslandssachverhalten, bei denen ein wertvoller Besitzstand im Sinne einer gewissen Bekanntheit der Auslandsmarke im Inland nur in Ausnahmefällen nachweisbar ist, wäre der durch eine böswillig vorgenommene Markenmeldung Beeinträchtigte anderenfalls oft schutzlos gestellt. Dem hat der BGH bei der Entwicklung seiner Rechtsprechung Rechnung getragen:



Im Fall „Siroset“<sup>53</sup> ging es um die Bezeichnung eines in Australien neu entwickelten Verfahrens zur Herbeiführung dauerhafter Falten in Wollerzeugnissen, für das noch Lizenznehmer in Deutschland gesucht wurden. Die Beklagte hatte bei der Klägerin um ein Alleinvertriebsrecht für das Siroset-Verfahren nachgesucht in Kenntnis der Verwendung des Zeichens „Siroset“ durch die Klägerin in anderen ausländischen Märkten. Als die Klägerin durchblicken ließ, der Beklagten nur eine einfache Lizenz erteilen zu wollen, registrierte letztere eigen-

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 303 << >>

mächtig die Marke „Siroset“, um ihrem Verlangen nach einem Alleinvertriebsrecht in Deutschland Nachdruck zu verleihen. Darin hat der BGH trotz fehlender inländischer Verkehrsgeltung der Bezeichnung „Siroset“ im Prioritätszeitpunkt, d.h. auch ohne Störung eines wertvollen Besitzstandes, zu Recht einen unlauteren Behinderungswettbewerb gesehen. Wer ohne eigenen sachlichen Grund, insbesondere ohne eigene konkrete Verwendungsabsicht, in Kenntnis der Nutzungsabsicht eines Dritten ein Zeichen als Marke anmeldet, um letzterem den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren und ihn zu einem bestimmten Geschäftsverhalten zu veranlassen, handelt wettbewerbswidrig.<sup>54</sup>

In Fortführung dieser Rechtsprechung hat der BGH im Fall „TORCH“<sup>55</sup> das Verwerfliche darin gesehen, dass ein deutscher Importeur japanischer Feuerzeuge eine Vielzahl von Marken japanischer Feuerzeughersteller im Inland für sich hat eintragen lassen, um andere Importeure solcher Feuerzeuge von dem weiteren Vertrieb in Deutschland auszuschließen.

Die Anmeldung fremder Auslandsmarken muss allerdings nicht immer rechtsmissbräuchlich sein. Wer im Inland Marken anmeldet, die den ausländischen Marken von Pharmaunternehmen entsprechen, die diese mit Rücksicht auf eine Zwei-Marken-Strategie gegenüber Parallelimporteuren nicht im Inland angemeldet haben, handelt nicht deshalb unlauter, weil er es den betroffenen Pharmaunternehmen unmöglich macht, ihre ausländischen Marken im Falle einer Rückkehr zu einer Ein-Marken-Strategie im Inland anzumelden oder zu benutzen.<sup>56</sup>

(4) „Wettbewerbswidriger Einsatz der Sperrwirkung“ als weitere, eigenständige Fallgruppe der „Sperrmarke“

Auch in neueren Entscheidungen betont der BGH, dass die Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers im Sinne einer gewissen Bekanntheit<sup>57</sup> nicht der einzige Umstand sei, der die Sittenwidrigkeit einer Markenanmeldung oder die Unlauterkeit der Geltendmachung des Rechts aus einer Marke begründen kann. Das wettbewerbsrechtlich Unlautere (§§ 3, 4 Nr. 10 UWG) kann, wie der BGH nunmehr in ständiger Rechtsprechung wiederholt, insbesondere darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.<sup>58</sup> In diesem Fall hängt die rechtliche Bewertung des Handelns des Anmelders als unlauter nicht von der Feststellung eines wertvollen Besitzstandes des Vorbenutzers ab.<sup>59</sup>

Während im Rahmen der Fallgruppe der „sittenwidrigen Störung eines wertvollen fremden Besitzstandes“ regelmäßig auf die Bösgläubigkeit des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung abgestellt wird, kann sich der „zweckfremde Einsatz einer Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes“ auch erst aus der Ausübung der mit der Marke erworbenen formalen Rechtsposition ergeben. Der spätere sittenwidrige Einsatz der „Sperrwirkung“ zur Erreichung oder Durchsetzung dem Markenrecht fremder Ziele, z.B. durch gezielte Hersteller- oder Abnehmerverwarnungen zur Schädigung des Geschäfts eines bestimmten Mitbewerbers oder durch den Versuch der „Erpressung von Lösegeld“<sup>60</sup> vom materiell Berechtigten, erlaubt oftmals Rückschlüsse auf die Motive des Markeninhabers im Anmeldezeitpunkt. In vielen Fällen wird bereits die Markenanmeldung als erster Teilakt eines (späteren) zweckwidrigen Einsatzes dieser Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes zu werten sein, so dass dann von einer Bösgläubigkeit schon im Anmeldezeitpunkt ausgegangen werden kann.<sup>61</sup>

Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht nicht der einzige Beweggrund zu sein. Vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war.<sup>62</sup> Unter die Fall-

gruppe des wettbewerbswidrigen Einsatzes der Sperrwirkung werden in der Praxis die meisten Fälle des Vorgehens aus einer missbräuchlich erwirkten Markeneintragung subsumiert. Hierher gehören vor allem die in Behinderungsabsicht vorgenommenen Markenmeldungen.

(5) Einzelfälle:

### **„EQUI 2000“**

Im Fall „EQUI 2000“<sup>63</sup> hat der BGH eine „Behinderungsabsicht“ als das „wesentliche Motiv“ der aus der Marke „EQUI“ gegen die Beklagte vorgehenden Klägerin angenommen. Letztere hatte nach Beendigung einer Geschäftsbeziehung mit einer Vertriebspartnerin der Beklagten sowie nach Veröffentlichung einer Werbung der Beklagten für ein neues Tierfuttermittel „EQUI 2000“ die (verwechslungsfähige) Marke „EQUI“ zur Eintragung gebracht und war daraus gegen die Beklagte vorgegangen. Der BGH hat die Behinderungsabsicht der Klägerin als „wesentliches Motiv“ der Markenmeldung und späteren Rechtsverfolgung aus der Marke in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht daraus gefolgert, dass die Klägerin das Zeichen „EQUI“ erst nach In-

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 304 << >>

gebrauchnahme der Bezeichnung „EQUI 2000“ durch die Beklagte registriert hatte und zudem im Zeitpunkt der Markenmeldung über die eigene Marke „EQUISTRO“ für gleichartige Waren verfügte. Die Klägerin konnte somit auf keinen vernünftigen Grund verweisen, eine neue, mit dem vorbenutzten Zeichen „EQUI 2000“ verwechslungsfähige Marke einzuführen.<sup>64</sup> Relevant war auch, dass die Umsätze der Klägerin unter der vorrangig zu Sperrzwecken angemeldeten Marke „EQUI“ gering geblieben waren.<sup>65</sup> Damit lässt der BGH den standardmäßig vorgebrachten Verteidigungseinwand des bösgläubigen Markenanmelders, er habe keinen Konkurrenten „sperrern“, sondern das fragliche Zeichen nur selbst nutzen wollen, zu Recht nicht gelten.

### **„Russisches Schaumgebäck“**

Offensichtlich missbräuchlich war auch die Eintragung einer dreidimensionalen Warenformmarke für eine osteuropäische Süßwarenspezialität durch den Importeur solcher Backwaren im Fall „Russisches Schaumgebäck“.<sup>66</sup> Der BGH urteilte, dass es einen unlauteren Behinderungswettbewerb darstellt, wenn der Importeur eines Schaumgebäcks, der für sich die Eintragung einer dreidimensionalen Form als Marke erwirkt hat, unter Berufung auf die Marke andere Importeure von der Benutzung dieser Marke ausschließen will, die der traditionellen Form dieses in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach einem bestimmten staatlichen Standard von verschiedenen Unternehmen hergestellten und nach Deutschland importierten Süßwarenprodukts entspricht.<sup>67</sup> Für die Eintragung einer solchen gattungsgemäßen Warenform als Marke sei kein anderer Grund ersichtlich als der, das betreffende Produkt in Deutschland zu monopolisieren und andere Unternehmen von dem weiteren Vertrieb entsprechender Waren im Inland auszuschließen. Für eine solche Monopolisierung liege aber kein berechtigter Grund vor, weswegen die gleichwohl zu diesem Zweck vorgenommene Markenmeldung in wettbewerbswidriger Sperrabsicht erfolgt sei.<sup>68</sup>

### **„NeutralRed“ und „Flixotide“**

Im Fall „NeutralRed“<sup>69</sup> lagen nach Überzeugung des Gerichts Umstände vor, die die Geltendmachung von Verbotungsrechten und Schadensersatzansprüchen aus der Marke „NeutralRed“ wettbewerbswidrig erscheinen ließen. Die im Wege der Widerklage u. a. auf Markenlöschung und Unterlassung in Anspruch genommene Klägerin hatte für sich markenrechtlichen Schutz für eine Vielzahl von Bezeichnungen für biologische Präparate erwirkt, hinsichtlich derer der Beklagten das ausschließliche Vertriebsrecht für Deutschland zustand. Das OLG Karlsruhe befand, dass die Anmeldung von Marken für eine Vielzahl von Bezeichnungen, unter denen von einem Wettbewerber bereits im Ausland entsprechende Produkte angeboten werden, in der Absicht, die so bezeichneten Waren vom deutschen Markt fernzuhalten, als wettbewerbswidrige Behinderung gegen das UWG verstößt. Eine auf eine systematische Behinderung gerichtete Zielsetzung einer Vielzahl von Anmeldungen widerspreche dem Inhalt des Markenrechts, das auf die Vermittlung von Herkunfts- und Gütevorstellungen der

gezeichneten Ware ausgerichtet sei. Zweck der Marke sei es, ihrem Inhaber die Kennzeichnung seiner Produkte zu ermöglichen, nicht aber die Benutzung von Kennzeichnungen durch Dritte abzuwehren.<sup>70</sup>

Von einer sittenwidrigen Sperrabsicht kann nach der Rechtsprechung des gleichen Gerichts dann nicht ausgegangen werden, wenn ein Dritter bewusst Pharmamarken anmeldet, die mit noch nie benutzten Marken eines anderen identisch sind, für die die Benutzungsschonfrist abgelaufen ist.<sup>71</sup> Dabei komme es nicht darauf an, ob der Anmelder überhaupt in der Lage ist, selbst ein Arzneimittel zu entwickeln und unter der Marke auf den Markt zu bringen. Wirtschaftlich sinnvoll und damit sachlich gerechtfertigt könne die Anmeldung einer wegen Nichtbenutzung löschungsreifen Arzneimittelmarke bereits deswegen sein, weil der Anmelder die Marke an einen oder mehrere Parallelimporteure lizenzieren oder veräußern kann.<sup>72</sup> Wer allerdings eine wegen Nichtbenutzung löschungsreife Marke allein zu dem Zweck erwirbt, durch deren einmalige Benutzung die kennzeichenrechtliche Stellung eines Wettbewerbers zu schwächen, begegnet dem Vorwurf, das Zeichen zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen und rechtsmissbräuchlich zu handeln.<sup>73</sup>

Die Entscheidung „Flixotide“ des OLG Karlsruhe steht nicht, wie man zunächst glauben mag, im Widerspruch zu der älteren Entscheidung „NeutralRed“ des gleichen Gerichts. Während der Anmelder in dem zuletzt genannten Fall ersichtlich darauf aus war, durch die gezielte Vornahme von Markeneintragungen für biologische Präparate einem Konkurrenten die Benutzung entsprechender Kennzeichnungen für identische Waren im Inland zu „sperrern“ (= sittenwidriger Einsatz der Sperrwirkung), konnte dem Anmelder im Fall „Flixotide“ eine entsprechende sittenwidrige Sperrabsicht nicht unterstellt werden. Das ist bei näherer Überlegung auch folgerichtig, weil die Markenrechte des klagenden Pharmaunternehmens an dem Zeichen „Flixotide“ mangels rechtserhaltender Benutzung am deutschen Markt schon längst verfallen waren und der Anmelder mit einer die Löschungsreife heilenden künftigen Benutzungsaufnahme des klagenden Pharmaunternehmens im Inland nicht rechnen musste.<sup>74</sup> Wer die eigene Marke als Herkunftshinweis für seine Produkte im Inland über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg nicht einsetzt und damit verfallen lässt (§§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG), muss sich eben gefallen lassen, dass nunmehr ein anderer die gleiche Marke für gleiche Waren anmeldet und diese

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 305 << >>

durch Lizenzierung oder Verkauf einer wirtschaftlich sinnvollen Verwertung zuführt. So gesehen ist der markenrechtliche Benutzungszwang seinerseits eine Ausprägung des Rechtsmissbrauchsverbots in Fällen, in denen wegen längerer Nichtbenutzung kein berechtigtes Schutzbedürfnis des Markeninhabers mehr besteht und vielmehr zu befürchten ist, dass die eingetragene Marke in einer dem Markenrecht fremden, nicht funktionsgemäßen Weise als Behinderungsinstrument und nicht als Kennzeichnungsmittel eingesetzt wird.<sup>75</sup>

### „The Colour of Élégance“

Im Fall „The Colour of Élégance“<sup>76</sup> schrieb die dem Vorwurf der sittenwidrigen Sperranmeldung ausgesetzte Klägerin, die Inhaberin einer grafisch besonders gestalteten Wort-/Bildmarke mit dem Bestandteil „Elégance“ für Damenoberbekleidung war, durch die Anmeldung von mit ihrem Firmenlogo gebildeten Gemeinschaftsmarken in Klasse 25 nach Auffassung des BGH lediglich ihre eigene „Markenfamilie“ fort und konnte damit auf ein „berechtigtes Interesse“ für die eigenen Gemeinschaftsmarkenanmeldungen verweisen. Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarken, darunter der Wort-/Bildmarke „The Colour of Élégance“, hatte die Klägerin erst in Reaktion auf eine von einer Mitbewerberin mit einem großen Werbeetat angekündigte Werbekampagne „The Great Colours of Elegance“ vorgenommen. Den angekündigten Werbeauftritt begann die Beklagte für ihre Herbst-/Winter-Kollektion 2000 mit der Angabe „THE COLOUR OF ELEGANCE“ und war daraufhin von der Klägerin auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch genommen worden. Die Beklagte hatte Widerklage auf Rücknahme der ihrer Meinung nach „bösgläubig“ angemeldeten Gemeinschaftsmarken erhoben, die der BGH aber als unbegründet angesehen hat. Bei der Pflege des eigenen Markenbestandes stehe, so der BGH, die Tendenz im Vordergrund, einen Einbruch fremder Bezeichnungen in den eigenen Markenbestand zu verhindern. Hieran habe die Klägerin ein berechtigtes Interesse.<sup>77</sup> Der Senat ist somit auf Basis der besonderen Einzelfallumstände zu dem wohl vertretbaren Ergebnis gelangt, dass bei dem Handeln der Klägerin nicht die Störung der Beklagten als Mitbewerberin, sondern die Förderung des eigenen Wettbewerbs im Vordergrund gestanden hat.<sup>78</sup> Legt man das Verhalten der Klägerin entsprechend aus,

war die Behinderungsabsicht nicht das „wesentliche Motiv“ der Klägerin und die Geltendmachung von Verbotsansprüchen aus ihren (redlich) angemeldeten Marken nicht „unlauter“.

## „LOTTO“

Auch im Fall „LOTTO“<sup>79</sup> stand die Förderung des eigenen Wettbewerbs der Markeninhaber im Vordergrund. Die im Deutschen Lottoblock vereinten 16 Lotteriegesellschaften hatten 1996 die Bezeichnung „LOTTO“ als Marke u. a. für verschiedene Dienstleistungen der Klasse 41 im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotterien und deren Durchführung beim DPMA angemeldet. Das DPMA hatte die Eintragung der Marke verfügt, weil es der Meinung war, die Eintragungshindernisse der mangelnden Unterscheidungskraft und der beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG seien durch Verkehrsdurchsetzung überwunden.<sup>80</sup> Die Markeninhaber hatten dargelegt, dass sie ihre Marke seit 1953 für Lotteriespiele benutzen und unangefochten Marktführer sind. Die Marken Anmeldung „LOTTO“ erfolgte erst zu einem Zeitpunkt, als erkennbar wurde, dass ihre beherrschende Marktstellung durch weitere Bewerber gefährdet werden könnte, insbesondere durch einen nach neuerer EuGH-Rechtsprechung<sup>81</sup> erleichterten Marktzutritt ausländischer Mitbewerber zum inländischen Glücksspielmarkt. Das BPatG sah es als rechtlich unbedenklich an, bei solch einer Sachlage der durch die EuGH-Rechtsprechung eingetretenen Liberalisierungsentwicklung mit der Anmeldung des Zeichens „LOTTO“ als Marke zu begegnen, um nach erfolgreicher Eintragung Versuche potenzieller Mitbewerber, sich auf demselben Markt unter dem Zeichen „LOTTO“ zu etablieren, bereits im Vorfeld unterbinden zu können. Auch wenn das Verhalten der Markeninhaber objektiv geeignet war, die wirtschaftliche Dispositionsfreiheit potentieller Mitbewerber am Markt zu begrenzen, so fehlte es nach Auffassung des BPatG an dem subjektiven Tatbestandsmerkmal der Bösgläubigkeit.<sup>82</sup> Dem ist insofern zuzustimmen, als sich aus den Umständen des Falls ergab, dass es den Mitgliedern des Deutschen Lottoblocks im Ansatzpunkt darum ging, die bisherige Marktführerschaft im Wettspielmarkt unter der Bezeichnung „LOTTO“ im Sinne einer „Status quo“-Absicherung durch die Vornahme einer korrespondierenden Marken Anmeldung gegenüber (potenziellen) künftigen ausländischen Mitbewerbern zu verteidigen. Von einem beherrschenden Motiv, Dritte wirtschaftlich zu behindern, konnte wegen der vorrangigen Absicht der Anmelder, den eigenen Wettbewerb durch die Marken Anmeldung zu fördern, nicht ausgegangen werden.

## „AKADEMIKS“

Im jüngsten Grundsatzurteil „AKDADEMIKS“<sup>83</sup> des BGH zum wettbewerbswidrigen Einsatz der Sperrwirkung ergab die Bewertung aller Einzelfallumstände, dass die u. a. auf Unterlassung und Markenlöschung in Anspruch genommene Beklagte die Marke „AKADEMIKS“ in der Absicht angemeldet hatte, sie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen die Klägerin einzusetzen. Die im Frühjahr 1999 in den USA gegründete Klägerin, die das Hip-Hop-Bekleidungslabel „AKADEMIKS“ für sich als US-Marke schützen ließ und mit ihrer Bekleidungskollektion „AKADEMIKS“ am US-Markt in kürzester Zeit erfolgreich war, meldete 2002 und 2003 diverse Bekleidungsmarken mit dem kennzeichnenden Bestandteil

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 306 << >>

„AKADEMIKS“ beim HABM und beim DPMA an. Die Beklagte, die ebenfalls Hip-Hop-Mode vertrieb, hatte bereits im Oktober 2000 für sich die Wortmarke „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke beim DPMA schützen lassen und vor der rechtlichen Auseinandersetzung mit der Klägerin den Vertrieb von Bekleidungsstücken in Deutschland aufgenommen, die – nach dem vom BGH im Revisionsverfahren unterstellten klägerischen Vortrag – den Bekleidungsstücken der Klägerin täuschend ähnlich waren. Obwohl die Klägerin die Beklagte auch wegen der Nachahmung einzelner Ausstattungen ihrer „AKADEMIKS“ Bekleidungskollektion auf Unterlassung in Anspruch genommen hatte, sah sich das Berufungsgericht nicht veranlasst, der Frage einer „Ausstattungsverletzung“ im Rahmen der Prüfung nachzugehen, ob die Beklagte die eigene Marke „AKADEMIKS“ unlauter in Behinderungsabsicht angemeldet hatte.

Das Berufungsgericht hatte den Standpunkt eingenommen, dass die Beklagte keine Kenntnis von der Vorbenutzung der Marke AKADEMIKS durch die Klägerin in den USA gehabt habe und dass selbst bei einer unterstellten Kenntnis nicht von einer Behinderungsabsicht der Beklagten ausgegangen werden könne.<sup>84</sup> Für die

Beklagte sei im Zeitpunkt der Vornahme ihrer Anmeldung schon nicht erkennbar gewesen, dass die Klägerin beabsichtigte, auch auf dem europäischen Markt und in Deutschland unter ihrer Marke tätig zu werden. Die sich aus der Markenanmeldung der Beklagten ergebende Sperrwirkung gegenüber der Klägerin sei die natürliche Folge des Markenrechts und als solche nicht unlauter, sondern hinzunehmen. Ein die Missbräuchlichkeit der Anmeldung ausschließender sachlicher Grund liege in dem eigenen Benutzungswillen der Beklagten.<sup>85</sup>

Dieser Beurteilung durch den 29. Zivilsenat des OLG München hat der BGH mit Recht eine klare Absage erteilt: Im Gegensatz zum Berufungsgericht geht der BGH davon aus, dass die Beklagte im Zeitpunkt ihrer Markenanmeldung von der Vorbenutzung des Zeichens „AKADEMIKS“ in den USA gewusst hat.<sup>86</sup> Die Beklagte war ebenfalls im Hip-Hop-Bekleidungsmarkt tätig, der sich stark an den Entwicklungen in den USA orientiert. Es sprach somit eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Beklagte von der amerikanischen Marke der Klägerin wusste, als sie die identische eigene Marke in Deutschland anmeldete.<sup>87</sup> Es könne kein Zufall sein, dass die Beklagte in Deutschland ein Zeichen anmeldete, das der amerikanischen Marke der Klägerin auch in der ungewöhnlichen Schreibweise („AKADEMIKS“) vollständig entsprach.<sup>88</sup> Dem BGH ist darin beizupflichten, dass die Einzelfallumstände eine Kenntnis der Beklagten von der Vorbenutzung der amerikanischen Marke „AKADEMIKS“ im Anmeldezeitpunkt konkret nahe legten.

Die Absicht der Klägerin, das Zeichen „AKADEMIKS“ in absehbarer Zeit auch in Deutschland zu benutzen, habe sich der Beklagten auch aufdrängen müssen.<sup>89</sup> Es entspreche der Lebenserfahrung, dass gerade im Modebereich auf dem US-amerikanischen Markt erfolgreiche Modeprodukte auch in Deutschland vermarktet würden. Zwar müsse nicht bei jedem Auftritt einer neuen Marke in den USA damit gerechnet werden, dass Produkte dieser Marke in absehbarer Zeit auch in Deutschland vertrieben werden. War aber der Marktauftritt der Klägerin im Frühjahr 2000 bereits überaus erfolgreich, so lag nach Auffassung des BGH für die Beklagte die Annahme nahe, dass die Klägerin ihre Produkte alsbald auch in Deutschland vertreiben würde.<sup>90</sup>

Auch diese Beurteilung des BGH ist in Ansehung der besonderen Einzelfallumstände stringent und sachgerecht. Gerade im Bereich der Hip-Hop-Mode werden die Trends bekanntermaßen in den USA gesetzt. Steigt hier ein neues Modelabel binnen kürzester Zeit kometenhaft auf, so musste, jedenfalls in Kreisen der Branchenkenner, zu denen die Beklagte zählte, damit gerechnet werden, dass die Klägerin beabsichtigte, den Vertrieb ihrer im Heimatland erfolgreichen Bekleidungskollektion „AKADEMIKS“ nahe liegender Weise auch auf Deutschland auszudehnen, einen Hauptmarkt für Bekleidung in Europa. Der BGH ist damit insoweit zu Recht von einem „Kennenmüssen“ der Beklagten ausgegangen. Im Gegensatz zur Vorinstanz<sup>91</sup> hat der BGH den Verteidigungseinwand der „eigenen Benutzungsabsicht“ der Beklagten nicht gelten lassen. Die Beklagte hatte geltend gemacht, die Marke „AKADEMIKS“ für eine eigene Kollektion von Hip-Hop-Fashion genutzt zu haben. Die „eigene Benutzungsabsicht“ stehe aber, so der BGH, der Annahme einer unlauteren Behinderung im konkreten Fall nicht entgegen.<sup>92</sup> Bei seinen diesbezüglichen Überlegungen geht der BGH zunächst von dem Grundsatz aus, dass die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung erst dann überschritten wird, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist, wobei wiederum die Behinderungsabsicht nicht die einzige Triebfeder des Anmelders zu sein braucht.<sup>93</sup> In Fortführung seiner „EQUI 2000“ Rechtsprechung bestätigt der Senat, dass die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch einen (tatsächlichen oder vermeintlichen) „eigenen Benutzungswillen“ ausgeschlossen wird. Auf den konkreten Fall bezogen stellt der BGH entscheidend darauf ab, dass die wettbewerbliche Entfaltungsfreiheit der Klägerin in Deutschland nicht nur durch die Anmeldung der kollidierenden Marke, sondern auch durch die Gestaltung der konkurrierenden Produkte beeinträchtigt wird. Nach dem Vortrag der Klägerin hatte die Beklagte das Zeichen „AKADEMIKS“ nämlich für Bekleidungsstücke genutzt, die denen der Klägerin täuschend ähnlich waren.<sup>94</sup> Der BGH gelangte aufgrund dessen mit Recht zu dem Ergebnis, dass es der Beklagten mit der Anmeldung der Marke „AKADEMIKS“ vor allem darum ging, die Klägerin vom deutschen Markt fernzuhalten, um selbst in diesem Segment mit nachgeahmten Produkten erfolgreich sein zu können. Bei dieser

Sachlage war die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen die Klägerin einzusetzen, zumindest das wesentliche Motiv. Der daneben noch bestehenden eigenen Nutzungsabsicht der Beklagten kam keine maßgebliche Bedeutung zu.<sup>95</sup>

Das überzeugt. Es ist nämlich gerade nicht ausgeschlossen, dass ein Dritter eine im Inland noch nicht als Marke geschützte Produktbezeichnung seines Mitbewerbers anmeldet, um diesem den weiteren Vertrieb unter der Marke zu „sperren“. Dass er dabei zugleich beabsichtigt, die Marke des Mitbewerbers selbst zur Kennzeichnung ähnlicher oder sogar nachgeahmter Waren zu nutzen, um im Zuge einer erfolgreichen Verdrängung des Konkurrenten vom Markt selbst in der betreffenden Branche unter der Marke (des eigentlich Berechtigten) die freigewordene Nische besetzen zu können, ist lediglich die konsequente Folge des unlauteren Verdrängungswettbewerbs und gerade kein Indiz für ein lauterer Handeln. Es wäre nicht gerechtfertigt, den wettbewerbsrechtlichen bzw. deliktsrechtlichen Schutz (§§ 3, 4 Nr. 10 UWG, §§ 242, 823, 826, 1004 BGB) gegenüber einer Inanspruchnahme aus einem bösgläubig registrierten Markenrecht dort nicht mehr zu gewähren, wo der offenbar in Behinderungsabsicht agierende Markenanmelder zur Verteidigung lediglich auf eine „eigene Benutzung“ der Marke oder einen (vermeintlich) „eigenen Benutzungswillen“ verweist. Es ist im Streitfall ohnedies nur schwer möglich, das subjektive Merkmal des „eigenen Benutzungswillens“ nachzuweisen oder zu widerlegen. Eine Benutzung der bösgläubig angemeldeten Marke kann wie im Fall „EQUI 2000“ auch nur zum Schein erfolgen oder als Teilakt des Verdrängungswettbewerbs und mit dem Ziel der späteren vollständigen Usurpation der fremden Marke von vornherein gewollt sein. Steht aufgrund der Umstände des Einzelfalls fest, dass die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, das wesentliche Motiv des Anmelders war, so hilft dem Anmelder die Berufung auf die eigene tatsächliche oder vermeintliche Nutzungsabsicht nicht weiter. Das hat der BGH in der „AKADEMIKS“-Entscheidung nochmals ausdrücklich festgeschrieben.

## b) „Hinterhalts– oder Spekulationsmarke“

Seitdem die Marke nicht mehr akzessorisch zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb gehört, sondern auch von einer Privatperson erworben und von dieser grundsätzlich beliebig wirtschaftlich verwertet werden kann (Grundsatz der Nichtakzessorietät sowie des freien Rechtserwerbs und der freien Rechtsübertragung),<sup>96</sup> lässt das Fehlen eines Geschäftsbetriebs im Anmeldezeitpunkt noch nicht den Schluss auf eine Bösgläubigkeit der Anmeldung zu. Markenmeldungen können aus vielfältigen Gründen legitim sein, z.B. als Vorratsanmeldung eines „Markenmantels“ durch eine Werbeagentur für potentielle Kunden oder als treuhänderische Anmeldung für einen Dritten.<sup>97</sup>

Anders als bei der „Sperrmarke“, bei der sich die Behinderungsabsicht des Anmelders gegen ganz bestimmte Dritte richtet, meist gegen Mitbewerber oder einen konkreten Kreis von Mitbewerbern, kann sich die Behinderungsabsicht bei der Hinterhalts- oder Spekulationsmarke (nachfolgend: Spekulationsmarke) auf eine Mehrzahl noch nicht im einzelnen bekannter Dritter beziehen.<sup>98</sup> Die Behinderungsabsicht des Anmelders muss nicht den einzigen Beweggrund für die Anmeldung darstellen. Es reicht – wie bei der „Sperrmarke“ – aus, dass es sich um das wesentliche Motiv handelt.<sup>99</sup>

Ergibt sich aus den Einzelfallumständen, dass dem Anmelder bereits im Anmeldezeitpunkt ein genereller eigener Benutzungs- oder Fremdvermarktungswille für die Marke fehlt und er das fragliche Zeichen nicht als Marke, d.h. als Herkunftshinweis benutzen, sondern die formale Stellung als Markeninhaber lediglich zu dem Zweck der sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will, z.B. um diese unter Hinweis auf das Markenrecht unter Druck zu setzen und zu einem bestimmten Verhalten, z.B. Abstandszahlungen, zu bestimmen, handelt er als „Markenspekulant“ unlauter.<sup>100</sup> Von einer missbräuchlichen Markenmeldung in diesem Sinne durch Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist nach der BGH-Rechtsprechung auszugehen, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat – vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potenziellen konkreten Bemarkungskonzepts – und (3) die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.<sup>101</sup>

So hat der BGH in der Anmeldung einer Vielzahl von Marken für „Automobile“ in Klasse 12 durch einen französischen Gelegenheitsarbeiter ohne eigenen Geschäftsbetrieb – darunter die später von der Firma DaimlerChrysler zur Benennung der neuen „E-Klasse“ benötigte Marke „Classe E“ – und dem Herleiten von vermeintlichen Verbotsansprüchen aus der Marke eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts erblickt.<sup>102</sup> Als Indiz für die Rechtsmissbräuchlichkeit hat es der Senat in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht angesehen, dass der Anmelder die bei der Firma DaimlerChrysler und anderen betroffenen Automobilherstellern entstandene Drucksituation gezielt ausgenutzt hat, um diese zur Zahlung von stark überhöhten Lizenzgebühren zu bewegen. Dabei sei der Anmelder in massiver Form vorgegangen und habe seine Forderungen aus der Marke,

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 308 << >>

die angesichts einer denkbar geringen Unterscheidungskraft an sich keinen besonderen Wert darstellte, in einer Größenordnung geltend gemacht, die keine Entsprechung in der Besonderheit einer schöpferischen Markenfindung gehabt habe.<sup>103</sup>

Auch diese Entscheidung des BGH zur „Spekulationsmarke“ überzeugt. Bei dem Verbot der unzulässigen Rechtsausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im Markenrecht Geltung beansprucht. Wer mit Mitteln des Markenrechts – ohne eine eigene nachvollziehbare Nutzungsabsicht darlegen zu können – letztlich nur andere Marktteilnehmer zu „Abstandszahlungen“, „Lösegeldforderungen“ oder stark überhöhten Lizenzzahlungen nötigen will, verfehlt die Zwecke des Markenrechts und handelt unlauter.<sup>104</sup>

### c) „Markenerschleichung durch Täuschung des DPMA“

Schließlich ist noch die in der Praxis allerdings wenig relevante Fallgruppe der Erschleichung einer Markeneintragung durch Täuschung des DPMA anerkannt. Eine rechtsmissbräuchliche Markenerschleichung liegt vor, wenn der Anmelder gegenüber dem DPMA bewusst falsche Angaben macht, z.B. gefälschte Verkehrsbefragungen vorlegt oder wichtige Umstände verschweigt,<sup>105</sup> und damit ungerechtfertigt die Eintragung der Marke unter Umgehung gesetzlicher Eintragungshindernisse erreicht.<sup>106</sup>

## IV. Zusammenfassung und Stellungnahme

1. Bösgläubig hinterlegte Marken können auf Antrag beim DPMA im Nichtigkeitsverfahren gelöscht werden, §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50, 54 MarkenG. Der Lösungsanspruch kann auch im Wege der Klage auf Einwilligung in die Löschung der (bösgläubig) eingetragenen Marke vor den Zivilgerichten verfolgt werden und folgt dann regelmäßig aus §§ 3, 4 Nr. 10 UWG (unter Wettbewerbern) oder aus § 826 BGB (bei Fehlen eines Wettbewerbsverhältnisses). Besonders bei komplexen und streitigen Sachverhalten empfiehlt sich das kontradiktorische Verfahren vor den Zivilgerichten. Im Rahmen eines Wettbewerbsprozesses gegen den bösgläubigen Markenanmelder können neben dem Lösungsanspruch zugleich Folgeansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Schadensersatz usw. geltend gemacht werden.
2. Der europarechtlich harmonisierte Begriff der „Bösgläubigkeit“ muss eigenständig kennzeichenrechtlich ausgelegt werden. Fragen zur Auslegung des Begriffs der „Bösgläubigkeit“ hat jüngst der österreichische OGH dem EuGH in der Rechtssache C-529/07 (Lindt GOLDHASE) zur Vorabentscheidung vorgelegt. Eine Entscheidung des EuGH steht noch aus.
3. In der Praxis werden im Wesentlichen drei Fallgruppen der bösgläubigen Markenmeldung unterschieden, die „Sperrmarke“, die „Spekulationsmarke“ und die „erschlichene Marke“. Im Rahmen der ersten und zugleich praxisrelevantesten Fallgruppe der „Sperrmarke“ diskutiert die deutsche Rechtsprechung zwei Unterfallgruppen, die sittenwidrige Behinderung eines fremden

Besitzstandes und den unlauteren Einsatz der Sperrwirkung als zweckfremdes Mittel im Wettbewerbskampf.

4. Die aktuelle Spruchpraxis der Ämter und der Gerichte in der Gemeinschaft zur „bösgläubigen Marken Anmeldung“ divergiert stark. Das HABM geht davon aus, dass Bösgläubigkeit dann anzunehmen ist, wenn der Anmelder eine Marke anmeldet, die ihm zuvor aus einer Beziehung mit einem Dritten bekannt war, und von der er wusste, dass der Dritte sie bereits in einem Mitgliedsstaat oder außerhalb des Gemeinschaftsgebiets benutzt hat. Die Anmeldung einer fremden Marke in Kenntnis ihrer Vorbenutzung durch einen Dritten spricht für die bösgläubige Absicht des Anmelders im Anmeldezeitpunkt, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen wird oder sich aus den Umständen des Falles ergibt. In diese Richtung geht auch die erste Vorlagefrage des österreichischen OGH im Fall „Lindt GOLDHASE“. Die deutsche Rechtsprechung löst die meisten Fälle der „Sperrmarke“ über die Unterfallgruppe des „unlauteren Einsatzes der Sperrwirkung“. Hier nutzt der Anmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende Sperrwirkung unlauter („zweckfremd“) gegen einen Konkurrenten aus, um diesen z.B. am Gebrauch seiner ausländischen Marke im Inland zu hindern oder um ihm den Marktzutritt unter einer Bezeichnung zu erschweren. Entscheidend ist die Behinderungsabsicht. Eine Besitzstandsstörung auf Seiten des geschädigten Unternehmens ist nicht erforderlich. Anhaltspunkte für einen zweckfremden Einsatz der Sperrwirkung können sich erst aus der Ausübung der mit der Marke erworbenen formalen Rechtsposition ergeben, z.B. in Fällen der Abnehmervernachlässigung oder der Erpressung von „Lösegeld“ für die Freigabe einer Marke. Es reicht aus, wenn die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, das wesentliche Motiv ist. Eine daneben bestehende eigene Benutzungsabsicht lässt den Vorwurf der „Bösgläubigkeit“ nicht entfallen. Bei gleichzeitiger Übernahme der Marke eines Mitbewerbers kann die Nachahmung fremder Produkte als Indiz für eine unlautere „Sperrabsicht“ angesehen werden. Auch fehlende oder nur geringe Umsätze unter einer Marke, die ansonsten vorrangig zu dem Zweck eingesetzt wird, Dritte mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen, können den Vorwurf des unlauteren Behinderungswettbewerbs

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegenüber Verwarnungen aus bösgläubig registrierten Markenrechten, zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 – I ZR 38/05 – AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 7-8 - 309 <<

tragen. Ein solcher ist um so eher anzunehmen ist, je umfangreicher die Vorbenutzung bzw. je evidenter die Benutzungsabsicht des Dritten ist und je weniger der Anmelder auf eigene schutzwürdige Interessen an der Marke verweisen kann.

5. *Stellungnahme:* Die starke Einzelfallkasuistik des BGH macht es schwierig, im vorliegenden Rechtsgebiet verlässlichen Rechtsrat zu erteilen. Letztlich füllt der BGH den Rechtsbegriff der „Bösgläubigkeit“ mit abstrakten Grundsätzen aus („wettbewerbswidriger Einsatz der Sperrwirkung“ etc.), die ihrerseits kaum „griffiger“ sind als der unbestimmte Rechtsbegriff der „Bösgläubigkeit“, den der EU-Gesetzgeber vorgibt. Wünschenswert, zumal im Zuge einer europaweit einheitlichen Auslegung des Begriffs der „Bösgläubigkeit“, ist eine Formel, die in der Praxis leicht anwendbar ist und die die Beweislast zwischen den beteiligten Parteien angemessen verteilt. Dabei spricht im Ausgangspunkt vieles für ein Verständnis des Begriffes im Sinne der ersten Vorlagefrage des OGH im Fall „Lindt GOLDHASE“, wonach eine Markenmeldung schon dann bösgläubig ist, wenn der Anmelder bei der Anmeldung weiß, dass ein Mitbewerber ein gleiches oder verwechselbar ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen (im In- oder Ausland) verwendet. Bei einer Kenntnis von der Vorbenutzung des Dritten ist mit dem HABM davon auszugehen, dass eine unlautere Sperrabsicht zunächst widerlegbar vermutet wird. Bei einer Vorbenutzung eines Zeichens im Ausland sollte allerdings zusätzlich zur Kenntnis der Vorbenutzung der ausländischen Marke gefordert werden, dass sich dem Anmelder die Kenntnis von einer Nutzungsabsicht des ausländischen Markeninhabers im Inland (bzw. im Gemeinschaftsgebiet) aufgrund der objektiven Umstände des Falls aufdrängen musste. Denn nicht jede dem Anmelder bekannte Vorbenutzung eines Zeichens irgendwo in der



Welt, z.B. die Nutzung einer Bekleidungsmarke in entlegenen Märkten wie Thailand, ist geeignet, die widerlegbare Vermutung der „Bösgläubigkeit“ auszulösen. Es müssen schon objektive, greifbare Umstände dafür vorliegen, dass der ausländische Markeninhaber konkret oder nahe liegender Weise vorhat, seine Produkte unter seiner ausländischen Marke demnächst auch im Inland (bzw. im Gemeinschaftsgebiet) zu vermarkten. An den Nachweis einer entsprechenden Benutzungsabsicht dürfen aber keine überspannten Anforderungen gestellt werden. Ein Kennenmüssen des Anmelders von der Nutzungsabsicht des ausländischen Markeninhabers muss insoweit ausreichen. Hat der Dritte eine Vorbenutzung in relevantem Umfang nachgewiesen und hat er bei Auslandssachverhalten zusätzlich Umstände dargelegt, nach denen sich dem Anmelder die Benutzungsabsicht des Dritten im Inland (bzw. im Gebiet der EU) aufdrängen musste, so wird eine „Bösgläubigkeit“ widerlegbar zu vermuten sein. Nun obliegt es dem Anmelder im Rahmen einer abgestuften Beweislastverteilung,<sup>107</sup> Umstände vorzutragen und nachzuweisen, die den Vorwurf der Bösgläubigkeit wieder entfallen lassen. Der Anmelder hat also darzulegen und zu beweisen, dass er tatsächlich keine Kenntnis von der Vorbenutzung des Dritten hatte und – bei Auslandssachverhalten zusätzlich –, dass er die Absicht des ausländischen Markeninhabers, seine Marke künftig im Inland zu nutzen, nicht kannte und nicht kennen musste. Sofern der Anmelder die Kenntnis von der Vorbenutzung (oder der Benutzungsabsicht des ausländischen Markeninhabers) einräumt, muss er nachweisen, dass er die Marke gleichwohl in redlicher Eigennutzungs- bzw. Verwertungsabsicht zur Förderung des eigenen Wettbewerbs angemeldet hat, beispielsweise in Fortschreibung der eigenen Markenfamilie. Misslingt ihm dieser Nachweis, kann er also weder seine Unkenntnis in Bezug auf eine Vorbenutzung des Dritten nachweisen noch ein schlüssiges Nutzungs- und oder Verwertungskonzept oder ein sonstiges nachvollziehbares eigenes Interesse an der Marke darlegen, liegt eine bösgläubige Markenmeldung vor.

(Der Beitrag wird fortgesetzt.)

<sup>1</sup> Abgedruckt in diesem Heft, MarkenR 2008, 337 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05].

<sup>2</sup> Dr. Jens H. Steinberg, LL.M. (IP) London, und Christoph Jaeckel sind Rechtsanwälte in Berlin.

<sup>3</sup> Vgl. Marx, Deutsches, europäisches u. intern. Markenrecht, S. V.

<sup>4</sup> Vgl. BGH MarkenR 2001, 60, 63 ff. [BGH 23.11.2000 - I ZR 93/98] – Classe E; s. auch Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273.

<sup>5</sup> Jahresbericht 2007 des DPMA, S. 11.

<sup>6</sup> Jahresbericht 2007 des DPMA, S. 37.

<sup>7</sup> BPatG GRUR 2007, 240 [BPatG 01.08.2006 - 27 W (pat) 231/05] – Seid bereit.

<sup>8</sup> BPatG GRUR 2007, 240 f. [BPatG 01.08.2006 - 27 W (pat) 231/05] – Seid bereit.

<sup>9</sup> Nach der Wahl Kardinal Ratzingers zum Papst ging beim DPMA eine Vielzahl von Markenmeldungen für Wortfolgen wie „Benedikt-Weisse“, „Benedikt-Bier“, „Benedikt, der Kräutercamembert“, „Papst Benedikt-Torte“ usw. ein. Das DPMA hat alle auf den neuen Papst anspielenden Anmeldungen zurückgewiesen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Sittenverstoßes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG. Teilweise wurden die Marken aber auch als „bösgläubige Anmeldungen“ zurückgewiesen (§§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 37 Abs. 3 MarkenG), weil ihre Hinterlegung nach Auffassung des Amts in dem Bestreben getätigt wurde, andere Marktteilnehmer unlauter zu behindern, s. die Berichterstattung der F.A.Z. vom 19. 9. 2006.

<sup>10</sup> BPatG, Beschl. v. 2. 3. 2004, 24 W (pat) 36/02 – Lady Di.

<sup>11</sup> Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8 Rn. 378.

<sup>12</sup> MarkenR 2008, 337 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05].

- <sup>13</sup> MarkenR 2008, 136 ff. – Lindt Goldhase; dazu *Hildebrandt*, MarkenR 2008, 102 ff.
- <sup>14</sup> Vgl. BGH MarkenR 2000, 367, 369 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000; *Helm*, GRUR 1996, 593, 600; *Kiethe/Groeschke*, WRP 1997, 269, 274; v. *Linstow*, MarkenR 1999, 81, 83.
- <sup>15</sup> BGH MarkenR 2000, 367, 369 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000; BGH GRUR 1986, 74 – Shamrock III zum Verhältnis der §§ 1 UWG a. F., 826 BGB zu den Regelungen im alten WZG; vgl. ferner die Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drs. 12/6581 S. 57, 64 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 51, 58.
- <sup>16</sup> BGH MarkenR 2000, 367, 369 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000; *Schmidt*, MarkenR 2003, 1, 6; *Helm*, GRUR 1996, 593, 600; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, vor §§ 14-19, Rn. 164; *Piper/Ohly*, UWG, § 4.10, Rn. 10/78.
- <sup>17</sup> Vgl. v. *Linstow*, MarkenR 1999, 81, 83.
- <sup>18</sup> § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG lautet: „Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die bösgläubig angemeldet wurden“.
- <sup>19</sup> Trotz der fakultativen Regelung in Art. 3 Abs. 2 lit. d der Markenrechtsrichtlinie liegt die Auslegungskompetenz im Falle der erfolgten Umsetzung der Richtlinienvorgabe beim EuGH, s. *Hildebrandt*, Marken und andere Kennzeichen, 2006, § 4 Rn. 141 unter Hinweis auf EuGH GRUR 2004, 58, 59 [EuGH 23.10.2003 - C 408/01], Rn. 22 Adidas/Fitnessworld.
- <sup>20</sup> Vgl. Begr. zum Regierungsentwurf des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F., BT-Drs 12/6581, S. 79, 95; BGH MarkenR 2000, 367, 368 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000.
- <sup>21</sup> *Ströbele/Hacker*, MarkenG, § 8 Rn. 426.
- <sup>22</sup> Bad Faith Provisions in the European Union and in the European Union Candidate Countries, Report prepared by the European Legislation Analysis Subcommittee of the International Trademark Association (INTA) of April 8, 2002; *Middlemiss/Phillips*, Bad faith in European Trade Mark Law and Practise, EIPR 2003, 397.
- <sup>23</sup> Das Vorabentscheidungsersuchen des OGH vom 28.11.2007 wird beim EuGH als Rechtssache C-529/07 geführt.
- <sup>24</sup> OGH MarkenR 2008, 136 ff. – Lindt Goldhase (1. Vorlagefrage).
- <sup>25</sup> OGH MarkenR 2008, 136 ff. – Lindt Goldhase (2. Vorlagefrage).
- <sup>26</sup> Die weitere Einschränkung des OGH – „um den Mitbewerber an der weiteren Verwendung des Zeichens hindern zu können“ – dürfte deklaratorischen Charakter haben, nachdem es die wesensmäßige Bestimmung des Markenrechts als Monopolrecht ist, Dritte einschließlich Mitbewerber von der Benutzung der Marke auszuschließen, ebenso: *Hildebrandt*, MarkenR 2008, 102, 103, Fn. 7.
- <sup>27</sup> OGH MarkenR 2008, 136, 138 – Lindt Goldhase.
- <sup>28</sup> Dazu jüngst BGH MarkenR 2008, 277 ff. [BGH 10.04.2008 - I ZR 164/05] – audison. Nach dieser Entscheidung liegt ein Agentenverhältnis i.S.v. §§ 11, 17 MarkenG vor, wenn zwischen dem Inhaber der ausländischen Marke und dem Absatzmittler (Agenten oder Vertreter) eine Übereinkunft besteht, nach der der Absatzmittler über den bloßen Abschluss reiner Austauschverträge hinaus für den anderen als Vertriebspartner tätig werden soll.
- <sup>29</sup> HABM-BK R 0268/2006-4 v. 21. 11. 2007 – MURINA/MURINA. Die Entscheidung des HABM ist nur in englischer Sprache veröffentlicht. Vorstehende Leseübersetzung stammt vom Verfasser. Die zitierte Passage lautet in der englischen Originalfassung wie folgt:

„Bad faith is the opposite of good faith, generally implying or involving, but not limited to, actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or any other sinister motive. Conceptually, bad faith could be understood as ‚dishonest intention‘. This would mean that bad faith may be interpreted as unfair practices involving lack of any honest intention on the part of the applicant of the CTM at the time of filing. It could be understood either as unfair practices involving lack of good faith on the part of the applicant towards the Office at the time of filing, or unfair practices based on acts infringing a third person's right. There would therefore be bad faith not only in cases where the applicant intentionally submitted wrong or misleadingly insufficient information to the Office, but also in circumstances where he intended, through registration, to dishonestly lay his hands on the trade mark of a third party with whom he had contractual or pre-contractual relations. Therefore, the Office would in principle have to conclude that there was bad faith in circumstances where the applicant applied for a trade mark while knowing, as a result of direct relations with a third party, that the said party was using, in good faith and in a regular manner, an identical trade mark for similar goods or services outside the territory of the European Community. Anyone who misappropriates the trade mark of a third party in such a manner would be acting in bad faith within the meaning of Article 51(1)(b) CTMR unless the contrary has been proven or can be implied from the circumstances of the case.“

<sup>30</sup> *Eisenführ/Schennen*, GMV, Art. 51 Rn. 4.

<sup>31</sup> *Eisenführ/Schennen*, GMV, Art. 51 Rn. 8.

<sup>32</sup> Ein Markenschutz besteht hier auch ohne inländische Markeneintragung. Schutzvoraussetzung ist einzig und allein die

notorische Bekanntheit der Marke im Inland, die im Allgemeinen eine deutlich gesteigerte Verkehrsgeltung in allen angesprochenen Verkehrskreisen erfordert, vgl. *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 4 Rn. 29; *Ströbele/Hacker*, MarkenG, § 4, Rn. 67; vgl. auch Tribunal Supremo (Spanien) GRUR Int. 2005, 741, 742 – ADAC-Reisen.

- <sup>33</sup> Vgl. BGH GRUR 1998, 412, 414 [BGH 09.10.1997 - I ZR 95/95] – Analgin; *Ingerl*, WRP 2004, 809, 814; *Helm*, GRUR 1996, 593, 597; *Köhler/Piper*, UWG, § 4.10, Rn. 10/79.
- <sup>34</sup> BGH GRUR 1998, 412, 414 [BGH 09.10.1997 - I ZR 95/95] – Analgin; BGH GRUR 1961, 413 – Dolex.
- <sup>35</sup> Zu den Schutzvoraussetzungen der Benutzungsmarke s. *Schalk*, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Kom. Gew. Rechtsschutz, § 4 MarkenG, Rn. 5 ff.
- <sup>36</sup> S. § 6 Abs. 2 MarkenG.
- <sup>37</sup> Vgl. BGH GRUR 1961, 413 – Dolex, amtlicher Leitsatz: „Ein durch Benutzung im Verkehr erlangter bloßer Besitzstand an einer Warenkennzeichnung gibt dem Benutzer für sich allein kein Recht zur Weiterbenutzung gegenüber einem jüngeren eingetragenen Warenzeichen. Ein „Vorbenutzungsrecht“ ist dem Warenzeichenrecht fremd“.
- <sup>38</sup> Vgl. OLG München, Ur. v. 20. 01. 2005, 29 U 3943/04, unveröffentlicht, aufgehoben durch BGH MarkenR 2008, 337 – AKADEMIKS (in diesem Heft).
- <sup>39</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 340 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] – AKADEMIKS; BGH MarkenR 2008, 16, 18 [BGH 12.07.2007 - I ZR 148/04] – CORDARONE; vgl. auch BGH GRUR 2005, 581, 582 [BGH 20.01.2005 - I ZR 29/02] – The Colour of Elégance; sowie zum Warenzeichenrecht BGHZ 46, 130, 132 f. – MODESS, BGH GRUR 1969, 607, 609 – Recrin sowie BGH GRUR 1987, 292, 294 – KLINT.
- <sup>40</sup> BGH GRUR 1998, 1034, 1036 [BGH 19.02.1998 - I ZR 138/95] – Makalu.
- <sup>41</sup> BGH GRUR 1961, 413, 416 – Dolex; BGH GRUR 1967, 490, 491 – Pudelseichen; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000; BGH GRUR 1980, 110, 111 – TORCH; BGH GRUR 1998, 412, 414 [BGH 09.10.1997 - I ZR 95/95] – Analgin; vgl. auch OLG Hamburg MarkenR 2005, 332, 337 – Junge Pioniere.
- <sup>42</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 340 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] – AKADEMIKS; BGH MarkenR 2008, 16, 18 [BGH 12.07.2007 - I ZR 148/04] – CORDARONE; BGH MarkenR 2005, 234, 237 [BGH 03.02.2005 - I ZR 45/03] – Russisches Schaumgebäck.
- <sup>43</sup> Vgl. BGH MarkenR 2005, 234, 237 [BGH 03.02.2005 - I ZR 45/03] – Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 1998, 1034, 1036 f. [BGH 19.02.1998 - I ZR 138/95] – Makalu.
- <sup>44</sup> Das Vorliegen eines „schutzwürdigen Besitzstandes“ wird angenommen, wenn die Marke des Vorbenutzers im Inland zum Prioritätszeitpunkt der Hinterlegung der die Sperrwirkung begründenden Marke entweder aufgrund einer im Inland erfolgten Nutzung (s. BGH GRUR 1998, 412, 414 [BGH 09.10.1997 - I ZR 95/95] – Analgin) oder aufgrund einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland (s. BGH GRUR 1967, 298, 301 – MODESS) eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Zur Darlegung eines wertvollen Besitzstandes bedarf es somit eines konkreten, substantiierten Vortrags zur Bekanntheit des im In- oder Ausland vorbenutzten Zeichens im Prioritätszeitpunkt, vgl. BGH MarkenR 2008, 337, 341 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 23 – AKADEMIKS.
- <sup>45</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 340 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 21 – AKADEMIKS; BGH MarkenR 2008, 16, 18 [BGH 12.07.2007 - I ZR 148/04] – CORDARONE; BGH MarkenR 2005, 234, 237 [BGH 03.02.2005 - I ZR 45/03] – Russisches Schaumgebäck; BGH MarkenR 2000, 367, 368 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000; BGH GRUR 1998, 1034, 1036 [BGH 19.02.1998 - I ZR 138/95] – Makalu.
- <sup>46</sup> BPatG MarkenR 2001, 165 – S100.
- <sup>47</sup> Vgl. *Köhler/Piper*, UWG, § 4.10, Rn. 10/80.
- <sup>48</sup> Vgl. *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, vor §§ 14-19, Rn. 168.
- <sup>49</sup> Grundlegend: BGH GRUR 1967, 298, 301 – MODESS.
- <sup>50</sup> BGH GRUR 1967, 298, 301 – MODESS: Anmeldung der Marke „MODIS“ durch den Hersteller von Damenbinden der Marke „Camelia“ in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht, um einem ausländischen Konkurrenten den deutschen Markt für die Einfuhr von Damenbinden unter dem Zeichen „MODESS“ zu sperren.
- <sup>51</sup> BPatG MarkenR 2001, 165, 170 – S100; vgl. auch österr. OGH ÖBl. 2000, 25, 28 – Pinkplus.
- <sup>52</sup> BPatG MarkenR 2001, 165, 170 – S100.
- <sup>53</sup> BGH GRUR 1967, 304 ff.
- <sup>54</sup> BGH GRUR 1967, 304, 306 – Siroset; vgl. auch *Helm*, GRUR 1996, 593, 598.
- <sup>55</sup> BGH GRUR 1980, 110, 111.

- <sup>56</sup> OLG Frankfurt/Main MarkenR 2005, 157 – Anmeldung fremder Auslandsmarken
- <sup>57</sup> Die „gewisse Bekanntheit“ muss im Inland vorliegen und kann sich auf eine Vorbenutzung im In- oder Ausland gründen, s. o. Fn. 44.
- <sup>58</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 340 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 21 – AKADEMIKS; BGH MarkenR 2008, 16, 18 [BGH 12.07.2007 - I ZR 148/04] – CORDARONE; BGH MarkenR 2005, 234, 237 [BGH 03.02.2005 - I ZR 45/03] – Russisches Schaumgebäck; BGH MarkenR 2005, 267, 269 [BGH 20.01.2005 - I ZR 29/02] – The Colour of Elégance; BGH MarkenR 2003, 141 [BGH 10.10.2002 - I ZR 235/00] – BIG BERTHA; BGH MarkenR 2002, 323, 326 – Hotel Adlon; BGH MarkenR 2000, 367 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000; BGH GRUR 1998, 412, 414 [BGH 09.10.1997 - I ZR 95/95] – Analgin; BGH GRUR 1998, 1034, 1037 [BGH 19.02.1998 - I ZR 138/95] – Makalu; BGH GRUR 1980, 110, 111 – TORCH.
- <sup>59</sup> BPatG MarkenR 2001, 165, 168 – S100; BGH GRUR 1998, 412, 414 – Analgin; Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 26.
- <sup>60</sup> Vgl. OLG München WRP 1997, 116, 117 – „Deutsche Telekom“: Anmeldung der Marke „Deutsche Telekom T“ durch einen Nichtberechtigten in der Absicht, die Deutsche Telekom AG zur Zahlung eines Geldbetrages gegen Abtretung der bösgläubig angemeldeten Marke zu bewegen; BPatG, Beschl. v. 2. 3. 2004, 24 W (pat) 36/02 – Lady Di: bösgläubige Marken Anmeldung, um die Erben der Princess of Wales finanziell unter Druck zu setzen.
- <sup>61</sup> Vgl. BPatG MarkenR 2001, 165, 168 – S100.
- <sup>62</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 342 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 32 – AKADEMIKS; BGH MarkenR 2005, 234, 237 [BGH 03.02.2005 - I ZR 45/03] – Russisches Schaumgebäck; BGH MarkenR 2000, 367, 369 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000; BGH GRUR 1998, 412, 414 [BGH 09.10.1997 - I ZR 95/95] – Analgin; BGH GRUR 1986, 74, 76 f. – Shamrock III.
- <sup>63</sup> BGH MarkenR 2000, 367 ff. [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97]
- <sup>64</sup> BGH MarkenR 2000, 367, 369 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000.
- <sup>65</sup> BGH MarkenR 2000, 367, 369 [BGH 10.08.2000 - I ZR 283/97] – EQUI 2000.
- <sup>66</sup> BGH MarkenR 2005, 234 ff. [BGH 03.02.2005 - I ZR 45/03]
- <sup>67</sup> Vgl. BGH MarkenR 2005, 234 [BGH 03.02.2005 - I ZR 45/03] – Russisches Schaumgebäck, 2. Leitsatz.
- <sup>68</sup> BGH MarkenR 2005, 234, 238 [BGH 03.02.2005 - I ZR 45/03] – Russisches Schaumgebäck; s. auch OLG Köln MarkenR 2005, 452 – Wurst in Kleeblatt-Form zum geringen Schutzzumfang einer dreidimensionalen Warenformmarke für Wurstwaren.
- <sup>69</sup> OLG Karlsruhe GRUR 1997, 373 ff. [OLG Karlsruhe 18.12.1996 - 6 U 154/95]
- <sup>70</sup> OLG Karlsruhe GRUR 1997, 373, 374 [OLG Karlsruhe 18.12.1996 - 6 U 154/95] – NeutralRed.
- <sup>71</sup> OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73 – Flixotide.
- <sup>72</sup> OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73, 74 – Flixotide.
- <sup>73</sup> BGHZ 127, 262 ff. – NEUTREX.
- <sup>74</sup> Vgl. auch OLG Hamburg GRUR 2003, 307, 308 f. – Gezuckerte Kondensmilch: Eine Behinderungsabsicht kann nicht angenommen werden, wenn der Import der Ware zum Erliegen gekommen ist und mit einer Nutzung der als Marke angemeldeten Bezeichnung in Zukunft nicht mehr zu rechnen ist.
- <sup>75</sup> Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 7; Schalk, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Kom. Gew. Rechtsschutz, § 26 MarkenG, Rn. 2.
- <sup>76</sup> BGH MarkenR 2005, 267 ff. [BGH 20.01.2005 - I ZR 29/02]
- <sup>77</sup> BGH MarkenR 2005, 267, 269 [BGH 20.01.2005 - I ZR 29/02] – The Colour of Elégance.
- <sup>78</sup> BGH MarkenR 2005, 267, 269 [BGH 20.01.2005 - I ZR 29/02] – The Colour of Elégance; vgl. auch Köhler/Piper, UWG, § 4.10, Rn. 10/80; Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.7; vgl. auch Fezer, UWG, § 4 Nr. 10, Rn. 96; Harte/Henning, UWG, § 4 Nr. 10, Rn. 7.
- <sup>79</sup> BPatG MarkenR 2004, 365 ff. – LOTTO.
- <sup>80</sup> Anders allerdings das BPatG, nach dessen Beurteilung die im Eintragungsverfahren von den Anmeldern vorgelegten Unterlagen nicht in hinreichendem Umfang erkennen ließen, dass sich das Zeichen LOTTO als Marke im Verkehr durchgesetzt hat, s. BPatG MarkenR 2004, 365, 372 – LOTTO.
- <sup>81</sup> Urt. v. 6. 11. 2003, Rs. C-243/01 – Gambelli.
- <sup>82</sup> MarkenR 2004, 365, 374 – LOTTO.

- <sup>83</sup> BGH MarkenR 2008, 337 ff. [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05]
- <sup>84</sup> OLG München, Urt. v. 20. 1. 2005, 29 U 3943/04, unveröffentlicht.
- <sup>85</sup> OLG München, Urt. v. 20. 1. 2005, 29 U 3943/04, unveröffentlicht.
- <sup>86</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 341 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 27 f. – AKADEMIKS (in diesem Heft).
- <sup>87</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 341 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 28 – AKADEMIKS.
- <sup>88</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 341 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 28. – AKADEMIKS.
- <sup>89</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 341 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 29 f. – AKADEMIKS.
- <sup>90</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 341 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 30 – AKADEMIKS.
- <sup>91</sup> OLG München, Urt. v. 20. 1. 2005, 29 U 3943/04, unveröffentlicht.
- <sup>92</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 342 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 31 ff. – AKADEMIKS.
- <sup>93</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 342 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 32 – AKADEMIKS; s. auch BGH GRUR 2005, 581, 582 [BGH 20.01.2005 - I ZR 29/02] – The Colour of Élégance sowie BGH GRUR 2007, 800 [BGH 11.01.2007 - I ZR 96/04] – Außendienstmitarbeiter.
- <sup>94</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 342 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 34 – AKADEMIKS; *Loschelder* MarkenR 2008, 234 [BGH 10.04.2008 - I ZR 227/05].
- <sup>95</sup> BGH MarkenR 2008, 337, 342 [BGH 10.01.2008 - I ZR 38/05] Rn. 34 – AKADEMIKS.
- <sup>96</sup> *Ströbele/Hacker*, MarkenG, § 8 Rn. 429.
- <sup>97</sup> *Ingerl/Rohnke* MarkenG, § 50 Rn. 11.
- <sup>98</sup> *Ströbele/Hacker*, MarkenG, § 8 Rn. 431.
- <sup>99</sup> Vgl. *Ströbele/Hacker*, MarkenG, § 8 Rn. 431; *Klinkert/Schwab*, GRUR 1999, 1067, 1072; *Helm*, GRUR 1996, 593, 600.
- <sup>100</sup> BGH MarkenR 2006, 395, 401 f. [BGH 27.04.2006 - I ZB 96/05] – Fußball WM 2006; BGH MarkenR 2001, 60, 64 [BGH 23.11.2000 - I ZR 93/98] – Classe E; BGH MarkenR 2004, 238, 240 f. [BGH 30.10.2003 - I ZB 9/01] – S100; BPatG MarkenR 2006, 172, 174 – Pinocchio; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, vor §§ 14-19 Rn. 166 ff.
- <sup>101</sup> BGH MarkenR 2001, 60, 64 [BGH 23.11.2000 - I ZR 93/98] – Classe E unter Hinweis auf *Kiethe/Groeschke*, WRP 1997, 269, 273; vgl. auch BGH MarkenR 2006, 395, 401 f. – Fußball WM 2006: Anmeldung einer Marke nur mit dem Ziel, Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen Dritte durchzusetzen unter Hinweis auf BT-Drs. 15/1075; s. ferner *Hildebrandt*, Marken und andere Kennzeichen, § 4, Rn. 151; v. *Gamm*, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Kom. Gew. Rechtsschutz, § 8 MarkenG, Rn. 47.
- <sup>102</sup> BGH MarkenR 2001, 60 ff. [BGH 23.11.2000 - I ZR 93/98] – Classe E.
- <sup>103</sup> BGH MarkenR 2001, 60, 66 [BGH 23.11.2000 - I ZR 93/98] – Classe E.
- <sup>104</sup> A.A. *Treudler*, MarkenR 2000, 193, 197, der die Auffassung vertritt, jedem müsse das Recht gewährt werden, eine Marke anzumelden und mit ihr nach Belieben zu verfahren. Diese Auffassung verkennt, dass die Ausübung einer formalen Rechtsposition – auch eines Markenrechts – ihre Schranke in den allgemeinen Rechtsmissbrauchstatbeständen (§§ 242, 826 BGB) und den Vorschriften zum Schutz des lautereren Verkehrs (u. a. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG) findet.
- <sup>105</sup> Vgl. BPatG GRUR 2006, 1032, 1033 [BPatG 15.02.2006 - 29 W (pat) 341/00] – E2: Keine Erschleichung der Marke „E2“ als Frequenzbezeichnung durch den Mobilfunkanbieter e-plus. Dass die Bezeichnung „E2“ als Frequenzbezeichnung für die meisten der für die angegriffene Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig war, rechtfertigte allerdings nicht die Annahme einer Markenerschleichung. Denn dafür fehlte es am Verheimlichen relevanter Umstände bzw. an einem unrichtigen Vortrag der Marken Anmelderin e-plus. Das BPatG hielt die Anmeldung der Marke „E2“ gleichwohl für bösgläubig, weil sie mit dem Ziel erfolgt sei, einem anderen Mobilfunkunternehmen (Viag Interkom, heute: O2) die geplante Benutzung des Zeichens zu sperren bzw. zu erschweren.
- <sup>106</sup> *Ströbele/Hacker*, MarkenG, § 8 Rn. 433; v. *Gamm*, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Kom. Gew. Rechtsschutz, § 8 MarkenG, Rn. 50; *Helm*, GRUR 1996, 593, 595; v. *Linstow*, MarkenR 1999, 81 f.; *Brötje*, Die bösgläubige Markenmeldung, S. 112 ff.
- <sup>107</sup> Vgl. *Hildebrandt*, MarkenR 2008, 102, 107.

