

NUTZUNG VON HINTERHALTSMARKEN - "CLASSE E"

von **Martin Bahr**

Mit Urteil vom 25.11.2000 hat der BGH¹ zu der Frage Stellung genommen, unter welchen Voraussetzungen das Geltendmachen eines Markenrechts nach dem MarkenG rechtsmissbräuchlich sein kann.

1. DER ZUGRUNDELIEGENDE SACHVERHALT:

Geklagt hatte die DaimlerChrysler AG gegen den Inhaber der international registrierten Marke „Classe E“. Die DaimlerChrysler AG benutzte für ihre Personenkraftwagen eine aus Zahlen und Buchstaben bestehende Kombination als Modell- und Typenbezeichnungen. Seit Mitte 1993 verwendete sie für eines ihrer Fahrzeuge die Bezeichnung „E-Klasse“. In französisch- und italienischsprachigen Texten lautete die Bezeichnung „Classe E“.

Für die Länder Frankreich und Schweiz erwarb der Automobil-Konzern vom Beklagten entsprechende Nutzungslizenzen. Als der Beklagte auch für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eine entsprechende Nutzungsvereinbarung verlangte, lehnte DaimlerChrysler ab. Daraufhin machte der Beklagte sein markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht nach § 14 MarkenG geltend. DaimlerChrysler erhob Klage mit dem Antrag, dass dem Beklagten ein solcher Anspruch nicht zusteht.

Bei dem Beklagten handelte es sich um eine Privatperson. Er berief sich darauf, kreativ zu sein und daher in absehbarer Zukunft als Markendesigner tätig zu werden. Er habe zu diesem Zweck eine gewisse Anzahl von Marken auf Vorrat für sich angemeldet.

2. DAS PROBLEM:

Nach dem alten WZG war es für die Anmeldung eines Warenzeichens erforderlich, dass der Anmelder Inhaber eines Geschäftsbetriebes war.² Mit Einführung des MarkenG³ zum 1.1.1995 ist dieses Erfordernis weggefallen.⁴ Nunmehr können auch private Personen Marken anmelden. Die Pflicht, auch eine entsprechende Nutzungsabsicht der Marke nachzuweisen, besteht nach dem MarkenG nicht. Es genügt eine generelle Benutzungsabsicht, die

¹ BGH, GRUR 2001, 242 – Classe E.

² BGHZ 41, 187 (193) – Palmolive I; BGH, GRUR 1973, 523 (524) – Fleischer-Fachgeschäft.

³ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen v. 25.10.1994, BGBl. I, S. 3082.

angemeldete Marke einer Benutzung im geschäftlichen Verkehr zuzuführen. Der Markeninhaber braucht dabei nicht einmal die Absicht zu haben, die Marke selber zu nutzen. Es reicht aus, wenn die Nutzung durch Dritte erfolgt, z.B. durch Übertragung oder Vergabe von Lizenzen.⁵

Somit haben sich in der Vergangenheit bestimmte Personen eine Vielzahl von Marken registrieren lassen, ohne dass eine konkrete Nutzungsabsicht erkennbar wäre. Die Anmeldung erfolgt auf Vorrat, um mit den Marken spekulative Gewinne zu erzielen. Man spricht in diesen Fällen von sog. Vorratsmarken.

Das dabei auftretende Problem ist nun, ob die Inhaber solcher Vorratsmarken die sachlich begründete Markennutzung durch Dritte verbieten können

3. DIE ENTSCHEIDUNG DES BGH :

a) Zulässigkeit von Vorratsmarken

Der BGH hat in seiner Entscheidung⁶ Vorratsmarken für ausdrücklich zulässig erklärt. Der Gesetzgeber habe mit Einführung des MarkenG bewusst auf das Erfordernis des Geschäftsbetriebes verzichtet, so dass auch Privatpersonen Marken erwerben könnten.⁷

b) Unzulässigkeit wegen § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG?

Eine Unzulässigkeit ergebe sich auch nicht aus § 50 Abs.1 Nr. 4 MarkenG, so die Richter. § 50 Abs.1 Nr.4 MarkenG umfasst die Fälle, in denen der Inhaber bei Markenmeldung bösgläubig ist. Das Fehlen eines Geschäftsbetriebes und die noch nicht gegenwärtige Markennutzung kann eine solche Bösgläubigkeit noch nicht begründen, da der Gesetzgeber die private Anmeldung ja gerade willentlich zugelassen habe.

Somit war hier ein Verstoß gegen § 50 Abs.1 Nr.4 MarkenG nicht ersichtlich.

c) Verstoß gegen Treu und Glauben?

Jedoch kann die Geltendmachung des Markenrechtes gegen Treu und Glauben verstoßen und daher unzulässig sein. Treu und Glauben bilden eine allen Rechten, Rechtslagen und Rechtsnormen immanente Inhaltsbegrenzung.⁸ Dies gilt nach ständiger Rechtsprechung⁹ und nach h.L.¹⁰ auch für den Bereich des Markenrechts.

⁴ Vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., München 1999, § 3, Rn. 59ff.

⁵ Fezer, a.a.O. (Fn.4), § 50, Rn. 30; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, München 1998, § 50 MarkenG, Rn. 9.

⁶ BGH, GRUR 2001, 242 (244f.) – Classe E.

⁷ Vgl. auch die Begr. zum RegE, BT-Dr 12/6581, 95f.

⁸ Vgl. nur BGHZ 30, 145; MünchKomm-Roth, Band 2: Schuldrecht AT, 3. Aufl., München 1998, § 242, Rn. 45.

Der BGH hat hier einen solchen Verstoß gegen Treu und Glauben angenommen. Er hat dabei die schon nach dem alten WZG bekannten Kriterien auf die Lage nach dem MarkenG neu angewandt und einen Fall der sog. Hinterhaltsmarke¹¹ bejaht.

Danach liegt ein Fall von Hinterhaltsmarken dann vor, wenn die Markenmeldung bzw. – ausübung ersichtlich mit der Zwecksetzung vorgenommen wird, Dritten, die in Unkenntnis der Hinterhaltsmarke diese oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, abzumahnern und sie mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.

Eine solche Zwecksetzung lässt sich anhand folgender Kriterien feststellen:¹²

(1) Wenn der Inhaber eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet hat,

(2) Für die Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat, vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen auf Grund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzeptes und

(3) die Marken im Wesentlichen zum Zweck gehortet werden, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.

Die Richter haben hier einen solchen Fall angenommen, da der Beklagte eine Vielzahl von Marken, nämlich mehr als 50 Stück, angemeldet hatte, ohne darlegen zu können, welche konkrete Art der Nutzung beabsichtigte.

4. ANMERKUNG:

Das Urteil des BGH verdient voll und ganz Zustimmung. Die durch die Einführung des MarkenG hervorgerufene alltägliche Missbrauchspraxis, dass Einzelne sich allein aus spekulativen Gewinnen so viele Marken registrieren wie irgend möglich, hat durch die Entscheidung endlich ihr notwendiges Korrektiv gefunden. Zugleich haben die Richter nicht den gesetzgeberischen Wunsch verkannt, dass auch Privatpersonen Marken anmelden können.

⁹ BGHZ 15, 107 (110) – Koma; BGH, GRUR 1967, 490 (492) – Pudelfzeichen; GRUR 1970, 138 (139) – Alemite; GRUR 1980, 110 (111) – Trodi; GRUR 1984, 210 (211) – AROSTAR; GRUR 1985, 926, (928) – topfitz/topfit; KG, WRP 1995, 727 (727) – Analgin; OLG Hamburg, GRUR 1995, 818 (816) – Xtensions

¹⁰ Fezer, a.a.O. (Fn.4), § 14, Rn. 539; Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., Köln u.a. 1997, § 50, Rn. 6.

¹¹ Der Begriff Hinterhaltsmarke wurde von Baumbach/Hefermehl, WZG, München 1985, § 1, Rn. 51 geprägt.

¹² BGH, GRUR 2001, 242 (244) – Classe E. So auch schon Helm, GRUR 1996, 593 (600) und Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269 (273).