

BGH, Urt. v. 30.1.2014, Az. I ZR 107/10 – H 15

Bösgläubige Marken Anmeldung und außerkennzeichenrechtlicher Lösungsanspruch

Auf den außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösgläubigen Anmeldung einer Marke findet die Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG entsprechende Anwendung. (Leitsatz der Redaktion)

Sachverhalt

Die Klägerin war Inhaberin der drei deutschen Wortmarken H 15, Hecht H 15 sowie Weihrauch H 15. Die während des Revisionsverfahrens gelöschten Marken umfassten im Wesentlichen Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel u.ä. Die Klägerin vertreibt in Deutschland unter der Bezeichnung H 15 ein Weihrauch beinhaltendes Nahrungsergänzungsmittel. Die Beklagten vertreiben unter der Bezeichnung H 15 Gufic ein Präparat des indischen Herstellers Gufic Limited, welches ebenfalls Weihrauch enthält. Die Klägerin sah hierdurch ihre Markenrechte verletzt und ging gegen die Beklagten gerichtlich vor. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung im Ergebnis verneint, da die Klagemarken für die eingetragenen Waren nicht rechtserhaltend benutzt worden seien. Im Übrigen stelle die Geltendmachung von Markenrechten eine unlautere Behinderung i.S.v. § 4 Nr. 10 UWG dar, auf die sich die Beklagte einredeweise berufen könne. Insofern sei zu berücksichtigen, dass die Beklagte schon lange vor der Anmeldung der Klagemarken die Bezeichnung H 15 benutzt habe, was der Klägerin auch bewusst gewesen sei. Aus eben diesem Grund sei auch der von der Beklagten im Wege der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Klagemarken gegeben. Die Entscheidung ist rechtskräftig und die Klagemarken wurden zwischenzeitlich im Register gelöscht. Die Klägerin beantragt nunmehr festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat.

Entscheidung

Die Revision bleibt erfolglos. Der Antrag auf Feststellung der Erledigung sei zulässig, aber unbegründet. Die von der Kläge-

rin geltend gemachten Ansprüche seien bereits zum Zeitpunkt der Klageerhebung als unbegründet anzusehen, weil die Klagemarken während des Revisionsverfahrens wegen bösgläubigen Erwerbs und Einsatzes rechtskräftig gelöscht worden seien und die Löschung auf den Zeitpunkt des Erwerbs bzw. auf den Eintragungszeitpunkt zurückwirke. Die Rückwirkung folge aus der analogen Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG. Die Vorschrift bestimmt, dass die Wirkungen der Eintragung einer Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Nach Ansicht des BGH sei sie auf den im Markengesetz nicht geregelten außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG entsprechend anzuwenden. Die Eintragung und Benutzung der Marken hätten eine wettbewerbswidrige Behinderung zur Folge gehabt. Die Anmeldung bzw. der Erwerb der Klagemarken erfolgte in Kenntnis davon, dass die Klägerinnen bereits vorher ihr Produkt unter der Bezeichnung H 15 Ayurmedica in Deutschland vertrieben haben. Das Verhalten sei bösgläubig, da es dazu diene, mit den Mitteln des Markenrechts den Vertrieb des Arzneimittels der Gufic Limited zu vereiteln.

Anmerkung

Die Entscheidung ist primär aus verfahrensrechtlicher Hinsicht von Interesse. Die analoge Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG auf den Fall des außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruchs wegen bösgläubiger Marken Anmeldung ist konsequent und die insoweit erfolgte Klarstellung des BGH begrüßenswert. In materiell-rechtlicher Hinsicht spielte die Musik bereits in der Entscheidung des Berufungsgerichts (OLG Hamburg, Urt. v. 7.6.2012, Az. 3 U 186/10), die in dem vorliegenden Urteil des BGH nunmehr ausklingt. Die vorgenannte Entscheidung ist im Übrigen auch deshalb von Interesse, da sie sich sehr genau mit der Frage des Umfangs der rechtserhaltenden Benutzung für Waren in Klasse 5 auseinandersetzt. Demnach soll die Benutzung einer Marke für ein als (reguläres) Lebensmittel zu qualifizierendes Nahrungsergänzungsmittel nicht ausreichen, um eine rechtserhaltende Benutzung für pharmazeutische Erzeugnisse oder für diätetische Erzeugnisse bzw. Lebensmittel für medizinische Zwecke zu rechtfertigen.