

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

BGH: Rechtsmissbrauch im Markenrecht bei Vertragsstrafen

Vertragsstrafen aus Unterlassungserklärungen können lukrativ sein – aber nicht bei Rechtsmissbrauch. Denn der BGH (Urt. v. 23.10.2019, Az. I ZR 46/19) entschied, dass ein Markeninhaber Vertragsstrafen nicht missbräuchlich geltend machen darf. Wir zeigen hier auf welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen.

Was ist geschehen?

Die Klägerin ist unter anderem Inhaberin der Unions-Wortmarke "DA VINCI", welche für einige Warenklassen eingetragen ist. Darüber hinaus ist die Klägerin Inhaberin von einigen weiteren eingetragenen deutschen und Unions-Wort- und Bildmarken, die jeweils die Namen berühmter Künstler tragen. Im Jahr 2014 wurde die Klägerin auf den Beklagten aufmerksam. Denn dieser bot auf eBay eine Salzlampe unter der Bezeichnung "Davinci" an. Sodann mahnte die Klägerin den Beklagten ab. Letzterer beendete unverzüglich nach Erhalt des Abmahnschreibens sämtliche Angebote und Auktionen und gab unverzüglich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

Wenig später jedoch stellte die Klägerin fest, dass unter zwei Artikelnummern bereits beendete Angebote der Beklagten weiterhin auf eBay aufgerufen und eingesehen werden konnten. Die Angebote waren nur einsehbar, wenn explizit nach der entsprechenden Artikel-Nummer gesucht wurde. Der Beklagte löschte nach Aufforderung der Klägerin diese Angebote unverzüglich. Sodann forderte die Klägerin vom Beklagten die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 6.900 Euro, welche später auf 3.500 Euro herabgesetzt wurde. Der Beklagte verweigerte jedoch die Zahlung, sodass die Klägerin den Anspruch auf Zahlung Vertragsstrafe aus einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gerichtlich durchsetzen wollte.

Das Landgericht (LG Düsseldorf, 08.11.2017, Az. 2a O 19/17) hat die Klage abgewiesen und auch die Berufung der Klägerin (OLG Düsseldorf, 17.01.2019, Az. 20 U 165/17) blieb ohne Erfolg. Schließlich wurde der Fall dem BGH zur Entscheidung vorgelegt.

Urteil des BGH: Fairness geht vor im Markenrecht

Der BGH (BGH, Urt. v. 23.10.2019, Az. I ZR 46/19) entschied, dass die Revision der Klägerin unbegründet war. Das OLG Düsseldorf habe den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe mit Recht abgelehnt. Der Geltendmachung der Vertragsstrafe stehe die von dem Beklagten erhobene Einrede des Rechtsmissbrauchs aus § 242 BGB entgegen.

Der BGH verwies auf seine Rechtsprechung im Wettbewerbsrecht. Danach beurteile sich die die Frage, ob die Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus einer Unterlassungserklärung rechtsmissbräuchlich ist,

gemäß § 242 BGB nach den allgemeinen Grundsätzen von „Treu und Glauben“. Nach der sehr allgemein gehaltenen Formulierung des § 242 BGB ist „der Schuldner verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern“. Es handelt sich um eine zentrale Rechtsnorm, die „Fairness“ im Rechtsverkehr gewährleisten soll, wirkt somit rechtsbegrenzend und korrigiert auf diese Weise sowohl den Willen der Vertragsparteien als auch das Gesetz.

BGH: Rechtsmissbrauch im Markenrecht liegt vor, wenn...

Nach Ansicht des BGH war im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu prüfen, ob das Verhalten des Abmahnenden (Klägerin) vor, bei und nach der Abmahnung den Schluss rechtfertigt, dass die Geltendmachung der Vertragsstrafenansprüche gegen Treu und Glauben verstößt. Ein solcher Verstoß könne vorliegen, wenn der Inhaber eines Kennzeichenrechts sich auf eine nur formale Rechtsstellung berufe. Von einer solchen missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung sei 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 potentiellen konkreten Beratungskonzepts -
und
- (3) die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.

Zunächst wurde festgestellt, dass die Klägerin neben der den Rechtsstreit betreffenden Marke weitere elf Marken angemeldet hat, die teils für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Branchen Schutz beanspruchten. Des Weiteren sei ein Konzept zur Nutzung ihrer Marken nicht ersichtlich gewesen. In einem solchen Fall treffe den Markeninhaber laut BGH eine gesteigerte Nachweispflicht, die sog. sekundäre Darlegungslast. Der Markeninhaber müsse die hinter den Markenmeldungen stehenden Überlegungen schildern und die jeweils entfaltenen Vermarktungsbemühungen und die hierbei erzielten Erfolge im Rahmen des Zumutbaren offenlegen.

Der BGH stellt fest, dass die Klägerin kein einziges Konzept zur Vermarktung irgendeiner ihrer Marken präsentiert habe, sondern lediglich „jahrelange, umfangreiche Benutzungshandlungen“ behauptet habe. In sämtlichen Instanzen habe die Beklagten lediglich pauschal zu Benutzungshandlungen für zwei Warenkategorien vorgetragen, ein weiterer Vortrag zu Benutzungshandlungen erfolgte nicht. Im Ergebnis nahm der BGH an, dass sich die Klägerin auf eine nur formale Rechtsstellung berufen habe, da sie ihre Marke für Beleuchtungsgeräte ohne ernsthaften Benutzungswillen nur zu dem Zweck angemeldet hat, Zeichennutzer mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen überziehen zu können.

Fazit: Markeninhaber bei Vertragsstrafen aufgepasst!

Der BGH hat endlich konkretisiert, wann ein rechtsmissbräuchliches Verhalten eines Markeninhabers vorliegt. Wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Rechtsmissbrauch zu bejahen: Zum einen muss der Inhaber eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet haben. Hinzutreten muss ein mangelnder (ernsthafter) Benutzungswille. Schließlich ist erforderlich, dass die Marken im Wesentlichen nur zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement