

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Verwirkt nochmal: Ist Marktbeobachtung für Kennzeicheninhaber Pflicht?

Wenn Kennzeicheninhaber gegen Verletzer vorgehen, wird gerne mit der Einrede der Verwirkung argumentiert. Der Inhaber des Kennzeichens kann damit schachmatt gesetzt werden. Doch resultiert aus den Voraussetzungen der Verwirkung nach § 21 MarkenG eine Marktbeobachtungsobliegenheit - müssen Kennzeicheninhaber also ständig aktiv den Markt nach Rechtsverletzungen absuchen? Ein Urteil des LG/OLG Frankfurt a. M. hat sich mit dieser Thematik nun beschäftigt...

Markenverletzung: Kenntnis = Verwirkung

Die Parteien stritten um markenrechtliche Ansprüche sowie die Löschung von Marken vor dem LG sowie OLG Frankfurt a. M. Die Parteien waren Wettbewerber beim Vertrieb von Reizstoffsprühgeräten, auch als "Pfeffersprays" bekannt. Die Klägerin ließ die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 28.06.2016 abmahnen und unter anderem zur Unterlassung, Auskunftserteilung und Anerkenntnis der Schadensersatzpflicht auffordern. Der Grund für die Abmahnung waren Markenrechtsverletzungen, wie die Klägerin behauptete. Die Beklagte habe die Marken ("MK (...)") der Klägerin benutzt und somit ihre Markenrechte verletzt. Die Beklagte wies die Ansprüche jedoch zurück.

Die Beklagte legte dar, sie habe seit 1997 von einer vormaligen Lieferantin der Klägerin Produkte mit Bezeichnungen "MK-3" etc. bezogen bzw. diese seit 2002 vertrieben. Sie habe seit 1999 regelmäßig zusammen mit der früheren Lieferantin der Klägerin auf einschlägigen Fachmessen Sprühgeräte mit den Bezeichnungen "MK-3" etc. angeboten. Seit 2004 vertrieb die Beklagte die Sprays mit "MK"-Angaben auch über ihren Online-Shop.

Des Weiteren hat sie regelmäßig Werbeanzeigen mit den Angaben "MK-3" etc. geschaltet. Auch in ihren Katalogen habe sie diese Bezeichnungen als Artikelnummer verwendet. Sie habe im Durchschnitt der letzten 10 Jahre mehr als 100.000 Euro jährlich für Werbemaßnahmen für Abwehrsprays aufgewandt.

Der Klägerin sei seit Jahren bekannt gewesen, dass die Beklagte die Bezeichnungen verwende. Die Beklagte erhob jedoch den Einwand der Verwirkung. Sie habe 17 Jahre lang ungestört die streitgegenständlichen Bezeichnungen nutzen können ohne dass sich die Klägerin daran gestört hätte.

Marktbeobachtungspflicht ja, aber...a.A.: OLG

Das LG Frankfurt a. M. (Urt. v. 20.04.2017, Az. 2-03 O 300/16) stellte die Verwirkung der Markenrechte der Klägerin nach §§ 21 MarkenG, 242 BGB fest und wies die Klage ab. Für den Verwirkungseinwand komme es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat.

Hinsichtlich der Duldung einer Markenverletzung sei zwischen Wissens- und Willenselement zu unterscheiden: Wer keine Kenntnis von der Verletzung habe, dulde nicht, er gehe lediglich nicht gegen die Verletzung vor. Wer die Verletzung kenne, aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht vorgehen könne, dulde wider Willen.

Für den Verletzer sei allerdings häufig nicht erkennbar, ob der Verletzte wissentlich dulde. Bei entsprechender Zeitdauer der Verletzung könne jedoch die Annahme naheliegen, dass der Rechtsinhaber wissentlich dulde, so das Gericht. Positive Kenntnis sei allerdings nicht erforderlich, es genüge grundsätzlich auch ein Kennenmüssen.

Welchen Umfang die Marktbeobachtungspflicht hat, bzw. welche Verletzungshandlungen dem Rechtsinhaber bekanntwerden müssen, sei eine Frage des Einzelfalles. Bei den einzubeziehenden Faktoren komme der Branchennähe eine besondere Bedeutung zu, so die Richter. Für die erforderliche Benutzungsdauer gebe es keine feste Grenze. Maßgeblich seien vielmehr die Umstände des Einzelfalles, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinanderstehen.

Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles ging das LG Frankfurt a. M. davon aus, dass nach § 242 BGB auch der Zeitraum vor der Eintragung der klägerischen Marken beachtet werden müsse und ging somit von einer Verwirkung des Anspruchs im Verhältnis der Klägerin zur Beklagten aus. Diesen Punkt kassierte jedoch die Berufungsinstanz (OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 03.05.2018, Az. 6 U 89/17). Da die Klagemarken erst Anfang bzw. Mitte 2016 eingetragen worden seien, könnten zum Zeitpunkt der Abmahnung vom 28.06.2016 diese Ansprüche aus zeitlichen Gründen schon gar nicht verwirkt gewesen sein. Entgegen der Auffassung des LG sei der Zeitraum vor der Eintragung der Marken für die Verwirkung nicht zu berücksichtigen, da die Klägerin mangels Markenschutzes gar nicht in der Lage gewesen wäre, die Benutzung durch die Beklagte zu unterbinden. Daher sei keine Duldung der Benutzung erfolgt und die Ansprüche der Klägerin seien nicht verwirkt.

Sind Kennzeicheninhaber zur Suche nach Rechtsverletzungen verpflichtet?

Wollen Markeninhaber gegen Verletzer ihrer Marke vorgehen, kann berechtigten Ansprüchen auf Unterlassung, Schadensersatz etc. die Verwirkung ebensolcher Ansprüche nach § 21 MarkenG entgegenstehen. Nach § 21 Abs. 1, 2 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer Marke zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Hier liegt der Rechtsgedanke zugrunde, dass der Rechtsverkehr darauf vertrauen kann, dass der Gläubiger sein (eigentlich bestehendes) Recht nicht (mehr) geltend macht, wenn er während eines gewissen Zeitraums nicht aktiv geworden ist.

§ 21 Abs. 1, 2 MarkenG setzt die positive Kenntnis voraus. Die (grob) fahrlässige Unkenntnis genügt nach der Rechtsprechung des BGH nicht (BGH, Urt. v. 05.11.2015, Az. I ZR 50/14). Liegen jedoch offensichtliche Anhaltspunkte für eine Markenverletzung vor, ist der Markeninhaber zu behandeln, als wisse er um die Verletzung (BGH, Urt. v. 05.11.2015, Az. I ZR 50/14). Der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichens muss die rechtsverletzende Benutzung schließlich auch "geduldet" haben. Das heißt, dass der Markeninhaber die Rechtsverletzung untätig hinnehmen muss, obwohl ihm ein rechtliches Vorgehen dagegen möglich wäre (EuGH, Urt. v. 22.09.2011, Az. C-482/09).

Doch heißt das, dass Kennzeicheninhaber ständig den Geschäftsverkehr darauf untersuchen müssen, ob ihr Zeichen verletzt wird? Und droht bei unentdeckten Verstößen durch Dritten, dass sich diese auf § 21 MarkenG berufen können? Nein, im Markenrecht besteht keine grundsätzliche Pflicht zur Suche nach Rechtsverletzungen durch Dritte (Marktbeobachtungsobliegenheit). Markeninhaber sind also nicht dazu verpflichtet, permanent nach Markenrechtsverstößen Ausschau zu halten, da selbst grob fahrlässige Unkenntnis nach Ansicht des BGH nicht ausreicht. Problematisch wird es erst, wenn Kennzeicheninhaber trotz ihnen vorliegender Informationen über Kennzeichenverletzungen nicht tätig (außergerichtlich und ggf. gerichtlich!) tätig werden.

Fazit: Was ich nicht weiß, macht mich nicht....

Sofern keine Informationen bzgl. eines möglichen Markenrechtsverstoßes vorliegen, besteht also kein Anlass für Kennzeicheninhaber, aktiv nach potentiellen Verstößen zu suchen. Denn die Einrede der Verwirkung nach § 21 MarkenG kann Kennzeicheninhabern nur dann gefährlich werden, wenn diesen konkrete Anhaltspunkte für Kennzeichenverletzungen vorliegen.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz