

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Böse: Markenmeldung als Mittel des Wettbewerbskampfes unzulässig

Was ist eigentlich mit einer bösgläubigen Markenmeldung gemeint? In einem aktuellen Urteil des LG München (Urteil vom 21.09.21; Az.: 33 O 14670/19) hatte ein langjähriger Vertriebspartner ein gemeinsam genutztes Zeichen als Marke angemeldet. Und das obwohl es innervertragliche Regelungen gab, die besagten, dass diesem das Zeichen nicht alleine zustand. Das LG München sah diese Markenmeldung als bösgläubig und als eine gezielte Behinderung im Sinne des Wettbewerbsrechts an...

I. Die bösgläubige Markenmeldung

Ein Unternehmen, das Funkfernsteuerungen für Kräne, Maschinen und Fahrzeuge vertreibt, verklagt ein anderes Unternehmen, das zu ihm in Wettbewerb steht, auf Unterlassung, die Zeichen „GL“ und „GR“ für Funksteuerungen zu benutzen. Das klagende Unternehmen hatte die Zeichen „GL“ und „GR“ 2015 und 2016 angemeldet und eintragen lassen. Das auf Unterlassung beklagte Unternehmen wendet gegen den Unterlassungsanspruch allerdings ein, dass die Anmeldung durch das klagende Unternehmen bösgläubig gewesen sei und damit nicht zulässig und nicht wirksam. Das klagende Unternehmen habe gewusst, dass ihm die Rechte an den Zeichen nicht alleine zustanden zum Zeitpunkt der Eintragung und habe diese nur vorgenommen, um das beklagte Unternehmen am Wettbewerb zu hindern. Die Bösgläubigkeit der Anmeldung stehe dann auch der Unterlassungsklage gegen das beklagte Unternehmen entgegen.

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Anmeldung der Wortmarke durch das klagende Unternehmen bösgläubig war. Handelte das Unternehmen mit Bösgläubigkeit, also zum Zwecke des Wettbewerbskampfes, kann dies eine gezielte Behinderung im Sinne des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb darstellen und damit einem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch entgegenstehen.

Voraussetzungen für die Annahme einer solchen Bösgläubigkeit sind:

- Das beklagte Unternehmen müsste einen schutzwürdigen Besitzstand an den Zeichen erworben haben,
- das klagende Unternehmen müsste zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marken von diesem Besitzstand Kenntnis gehabt haben und
- das klagende Unternehmen müsste dabei mit Behinderungsabsicht gehandelt haben.

II. Wenn die Markenmeldung zu bösgläubig war

Mit dem Urteil vom 21.09.21 entschied das LG München, dass die Anmeldung durch das klagende Unternehmen bösgläubig war und die Unterlassungsklage desselben deshalb keinen Erfolg hat. Und hier die Voraussetzungen dafür:

1. Schutzwürdiger Besitzstand

Unter einem schutzwürdigen Besitzstand ist ein wettbewerblicher Zustand zu verstehen, der sich auf Grund eines unangefochtenen Zeichengebrauchs für den Verwender der Zeichen im Verkehr ergibt und ihm eine schutzwürdige Stellung verschafft. Das LG München hat dazu die Unternehmenshistorie des beklagten Unternehmens näher betrachtet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das beklagte Unternehmen die Bezeichnungen „GL“ und „GR“ bereits seit den 1990er Jahren im Einverständnis mit seinen damaligen Vertriebspartner, der H. G. GmbH, verwendet hat und dadurch einen Besitzstand erworben hat.

Auch aus Verträgen, die das klagende Unternehmen 2008 mit dem Vertriebspartner des beklagten Unternehmens, der H. G. GmbH, abgeschlossen hat, ergebe sich keine dem Besitzstand des beklagten Unternehmens entgegenstehende Rechtsverhältnisse. Aus den Verträgen ergebe sich nämlich, dass dem klagenden Unternehmen als nichtexklusiver Vertriebspartner der H. G. GmbH das Recht eingeräumt wurde, die Produkte der Produktlinie zusammenzubauen, zu vertreiben und zu warten. Die Verträge beinhalten streng festgelegte Grenzen der Rechte des klagenden Unternehmens. Dies ergebe nur Sinn, wenn dem Unternehmen keine originären Rechte am geistigen Eigentum in Bezug auf die Fernsteuerungen zugestanden haben. Das klagende Unternehmen hat durch die Verträge keine Rechte erworben, die einem Besitzstand des beklagten Unternehmens entgegenstehen würden.

2. Kenntnis des Besitzstandes

Als nächstes geht das Urteil auf die Frage ein, ob das klagende Unternehmen von diesem Besitzstand zum Zeitpunkt der Eintragung der Marken wusste. Das Gericht hält fest, dass nicht sicher festgestellt werden könne, ob das klagende Unternehmen von dem Gebrauch des beklagten Unternehmens wusste.

Allerdings nimmt das Gericht Bezug auf den Umstand, dass das klagende Unternehmen die H. G. GmbH 2014 erworben hat. Diese war Vertriebspartner des beklagten Unternehmens und hat auf jeden Fall von dem Gebrauch und dem Besitzstand Kenntnis gehabt und dieses Wissen müsse dem klagenden Unternehmen zugerechnet werden.

Durch diese Zurechnung fremden Wissens, habe das klagende Unternehmen Kenntnis vom schutzwürdigen Besitzstand des beklagten Unternehmens an den Zeichen „GL“ und „GR“ gehabt.

3. Behinderungsabsicht

Des weiteren musste das Gericht die Behinderungsabsicht des klagenden Unternehmens feststellen. Von einer Behinderungsabsicht ist dann auszugehen, wenn im Rahmen einer langjährigen Vertriebsbeziehung einer der Partner das innerhalb eines Vertriebssystems genutzte Zeichen als Marke anmeldet, obwohl ihm das Zeichen und das zugehörige Produkt nach den innervertraglichen Regelungen und der gelebten Praxis nicht allein zusteht. Das Gericht stellte fest, dass das klagende Unternehmen gewusst habe, dass die Rechte an den Zeichen nicht ihm allein zustanden.

Außerdem nimmt das Gericht Bezug auf den Umstand, dass das klagende Unternehmen die H. G. GmbH erworben hat, kurz nachdem diese ihre Verträge mit dem beklagten Unternehmen gekündigt hat.

In diesem zeitlichen Zusammenhang zwischen Kündigung der Verträge mit dem beklagten Unternehmen durch die H. G. GmbH und den Verkauf der H. G. GmbH an das klagende Unternehmen, habe sich die Behinderungsabsicht des klagenden Unternehmens manifestiert. Nach Ansicht des Gerichts dränge sich hier der Verdacht auf, dass die Wettbewerbsverbotsklausel hierdurch gezielt umgangen werden sollte. Das klagende Unternehmen hat trotz Kündigung und Wettbewerbsverbot dem Verkehr mitgeteilt, dass es den Produktbestand des beklagten Unternehmens fortführen werde. Darin sei die Behinderungsabsicht zu sehen.

III. Fazit: Marke ja, aber nicht bösgläubig

Die Anmeldung von Marken kann eine unlautere und damit unzulässige Handlung sein, wenn sie als Mittel des Wettbewerbskampfes genutzt wird. Eine solche Handlung ist schon dann gegeben, wenn das anmeldende Unternehmen nicht alleine diese Marken verwendet, ein anderes Unternehmen also einen schützenswerten Besitzstand an den Zeichen hat, das anmeldende Unternehmen Kenntnis vom Besitzstand hat und die Anmeldung mit der Absicht vornimmt, Wettbewerber dadurch in der Ausübung ihrer Tätigkeit zu hindern. Der Besitzstand wird nicht allein dadurch abgelehnt, dass ein anderes Unternehmen auch vertraglich zur Verwendung der Zeichen berechtigt ist. Außerdem kann eine Kenntnis vom Besitzstand auch durch Zurechnung der Kenntnis des Rechtsvorgängers angenommen werden.

IV. Interesse an einer Markenmeldung?

Wer gutgläubig und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen [Schutzpakete](#) berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar**:

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer [Schutzpakete](#) entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenanmelder zu tragen. Interesse? [Hier](#) geht es zu unseren Schutzpaketen.
- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse? Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die info@it-recht-kanzlei.de.

Übrigens: Wer sich hier angesprochen fühlt und eine Mindestlaufzeit gewählt hat oder nachträglich vereinbart, aber doch etwas mehr Unterstützung benötigt bei der Markenmeldung, etwa bei der Erstellung des Klassenverzeichnisses oder der Recherche, der kann unsere [Markenpakete](#) für deutsche UND EU-Marken gerne mit **Rabatt iHv. 20 % auf das Anwaltshonorar** in Anspruch nehmen.....

Mehr dazu finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement