

von Verena Eckert

Registrieren einer ausländischen Marke im Inland

Ein Hersteller eines trendigen Modelabels aus den USA hat nur dort seinen Markennamen angemeldet. Ist es möglich in Deutschland diesen Markennamen anzumelden und für identische Produkte zu nutzen?

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte kürzlich diese Frage zu entscheiden und der böswilligen Anmeldung einer im Inland nicht registrierten Auslandsmarke eine Absage erteilt ([BGH, Urteil vom 10.01.2008, Az. I ZR 38/05](#)).

Hintergrund

Die Klägerin betrieb seit 1999 in den USA ein erfolgreiches Hip Hop-Label und verkaufte Streetwear unter dem Markennamen „AKADEMIKS“. Erst 2002 meldete sie die entsprechende europäische und 2003 die deutsche Marke an.

Zu spät, wie sich herausstellte. Denn die Beklagte war ihr zuvorgekommen und hatte bereits im Jahr 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen angemeldet.

Konsequent mahnte die Beklagte dann die europäische Vertriebspartnerin der Klägerin ab, als diese 2003 begann Kleidung unter dem Label „AKADEMIKS“ zu verkaufen. Im Gegenzug verklagte die Klägerin die Beklagte auf Unterlassung der Nutzung des Zeichens „AKADEMIKS“ sowie Löschung der Marke wegen böswilliger Anmeldung.

Nachdem das Landgericht München I der Klage zuerst stattgegeben hatte, wies das Oberlandesgericht München die Klage ab.

Das Urteil

Der Bundesgerichtshof hatte nun die Frage zu beantworten, ob der Registrierung und Benutzung einer deutschen Marke eine zuvor nur im Ausland registrierte und benutzte Marke entgegengehalten werden kann.

Zunächst stellte der BGH fest, dass es wegen des im Markenrechts geltenden Territorialitätsgrundsatzes im Allgemeinen zulässig ist, im Inland ein Zeichen als Marke anzumelden, wenn ein anderer dasselbe oder ein ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder identische Waren benutzt, soweit dies in Unkenntnis geschieht.

Eine wettbewerbswidrige Behinderung durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke kann jedoch dann vorliegen, wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber

1. in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen

Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung

1.1 mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder

1.2 in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren,
als Kennzeichen hat eintragen lassen

oder

2. dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.

Vor allem das letzte Kriterium sah der BGH hier als erfüllt an und beurteilte die Anmeldung einer Marke als wettbewerbswidrig,

1. wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähiges ähnliches Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren benutzt wird,

2. das ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, und

3. sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrängen musste.

Diese Voraussetzungen lagen hier vor, da nach den Umständen eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür sprach, dass der Beklagte die amerikanische Marke der Klägerin kannte. So nimmt der BGH zumindest im Bereich Mode an, dass nach der Lebenserfahrung auf dem amerikanischen Markt erfolgreiche Produkte auch in Deutschland vermarktet werden. Zudem entspreche es den üblichen Vorgehen im Geschäftsverkehr, sich zunächst auf dem Heimatmarkt zu etablieren, bevor weitere Märkte erschlossen werden.

Anmerkung

In der Vorinstanz hatte das Berufungsgericht als ein Gegenargument vorgebracht, dass in den USA jährlich viele Marken und Produkte auf den Markt gebracht werden, von denen nur wenige Erfolg haben. Im Modebereich müsse daher nicht bei jedem Auftritt einer neuen Marke in den USA damit gerechnet werden, dass Produkte dieser Marke in absehbarer Zeit auch in Deutschland vertrieben werden. Dem Argument ist im Grunde zuzustimmen.

Der BGH lehnt dieses Argument allerdings bei erfolgreichen Marken, die etwa innerhalb kurzer Zeit sehr populär geworden sind und die auf ein großes Interesse in Fachkreisen stoßen, ab.

Im Ergebnis hat der BGH damit die Position von Markeninhabern gestärkt. Dennoch ist Markeninhabern zu empfehlen, sich rechtzeitig abzusichern und eine entsprechend vorausschauende Markenstrategie zu verfolgen. Denn auch wenn der Kampf gegen böswillige Markenanmelder mit dem vorliegenden Urteil einfacher geworden ist, vermeidet man durch eine rechtzeitige Markenmeldung zeit- und kostenintensive Schlachten mit „Markengrabbern“.

Autor:

Verena Eckert
Rechtsanwältin