

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Böser Bub: Der BGH zur Bösgläubigkeit einer Markenmeldung

Das BPatG hat in seinem [Beschluss vom 08.12.2010 \(Az. 26 W \(pat\) 63/07\)](#) entschieden, dass die Anmeldung einer Marke wettbewerbswidrig ist, wenn sie ausschließlich dem Ziel dient, einen anderen an seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern. Eine solche Vorgehensweise stellt ein absolutes Schutzhindernis gem. § 8 II Nr. 10 MarkenG, das vom Amts wegen geprüft wird.

Fall

Die Anmelderin wollte das Zeichen „Sachsendampf“ als Marke für die Dienstleistungen der Tourismusbranche in Sachsen anmelden. Bevor es jedoch zur Antragsstellung gekommen ist, hat der Markeninhaber bereits den Namen für sich eintragen lassen. Die Anmelderin war der Ansicht, der Markeninhaber habe zuvor den Namen für ähnliche Dienstleistungen angemeldet, um die Anmelderin in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zu behindern. Die Anmelderin behauptet, die Markenmeldung des Markeninhabers sei bösgläubig gewesen.

Entscheidung

Nach Ansicht des BPatG handelte der Markenmelder bösgläubig, weil er die geplante Benutzung des Zeichens „Sachsendampf“ durch die Anmelderin sperren wollte.

Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine bösgläubige Markenmeldung grundsätzlich vor, wenn ein Antragsteller eine Marke für Produkte anmelden will, um den Vorbesitzer auf diese Weise zu schädigen.

Bösgläubigkeit kann aber auch dann vorliegen, wenn die Neuanmeldung wettbewerbswidrig ist. Wettbewerbswidrig ist sie dann, wenn der Antragsteller beabsichtigt, unter Vorwand des eigenen Benutzungswillens, einen Interessenten zu schädigen. Dabei erfolgt eine objektive Würdigung aller Umstände. Das bedeutet, dass auch beim Vorliegen des rechtmäßigen Benutzungswillens die Bösgläubigkeit angenommen werden kann, wenn zusätzliche Schädigungsabsicht vorliegt.

In dem zu entscheidenden Fall lag Bösgläubigkeit vor, weil der Markeninhaber die Pläne für eine Anmeldung seitens der Anmelderin kannte. Nachdem er das Zeichen „Sachsendampf“ für sich angemeldet hatte, benutzte er das Zeichen nicht mehr. Daraus zog das BPatG den Schluss, dass die Anmeldung wettbewerbswidrig war.

Fazit

Die formellen Anforderungen an den Markenschutz sind denkbar einfach: Antrag an das Deutsche Patent- und Markenamt stellen und die entsprechenden Gebühren entrichten.

Ob es aber tatsächlich zur Markeneintragung kommt, steht auf einem ganz anderen Blatt: Denn das Deutsche Patent- und Markenamt prüft von Amts wegen, ob der Markenmeldung nicht absolute Schutzhindernisse entgegenstehen. So sind Marken von der Eintragung etwa ausgeschlossen, wenn sie bösgläubig angemeldet worden sind. Ob eine bösgläubige Markenmeldung vorliegt, hängt u.a. davon ab, ob der Anmelder die Markenmeldung vornimmt, um einen Dritten dabei zu schädigen.

Dies kann angenommen werden, wenn der Anmelder einen Antrag stellt, nur um einen Dritten den Gebrauch des Zeichens zu sperren.

Also: Finger weg!

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement