

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Thank You for Smoking – Widersprüchliche Rechtssprechung zur Frage der wettbewerbswidrigen Behinderung im Markenrecht

Das Landgericht Düsseldorf befassete sich in seinem Urteil vom 08.08.2012 (Az.: 2a O 122/12) unter anderem mit der Frage, wann eine wettbewerbswidrige Behinderung durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke anzunehmen sei. Dabei kamen die Richter des Landgericht Düsseldorf zu dem Schluss, dass eine solche nur dann vorliegt, wenn besondere, meist subjektive Umstände dargelegt werden könnten. Dagegen ist nach Ansicht sowohl des Landgericht (Az.: 9 O 1236/12 (172)) als auch des Oberlandesgericht Braunschweig (Az.: 2 U 1 117/12) die Bösgläubigkeit des Anmelders einer Gemeinschaftsmarke umfassend zu beurteilen, wobei alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind.

### Fall

Die Klägerin, welche unter anderem mit elektrischen Zigaretten ( E-Zigarette) handelt, machte ihre Rechte bezüglich der eingetragenen Gemeinschaftswortmarke „Egot“ im einstweiligen Rechtsschutz geltend. Der Beklagten, welche ebenfalls E-Zigaretten und Zubehör unter Verwendung der Bezeichnung „eGoT“ auf ihrer Internetseite anbietet, wurde daraufhin im Wege der einstweiligen Verfügung untersagt die Kennzeichnung „eGoT“ zu benutzen.

Die Beklagte legte dagegen Widerspruch ein. Diesen stützte die Beklagte vornehmlich darauf, dass die Markenmeldung der Klägerin bösgläubig erfolgt sei, da diese nach Ansicht der Beklagten ihre Marke lediglich dazu verwende die Aktivitäten ihrer Konkurrenten zu behindern und fremde Arbeits- und Leistungsergebnisse zu monopolisieren.

### Entscheidung

Die Richter des Landgerichts Düsseldorf konnten dieser Ansicht jedoch nicht folgen und bestätigten die Rechtmäßigkeit der einstweiligen Verfügung.

Insbesondere stehe der Klägerin auch ein Verfügungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu. Eine Verwechslungsgefahr zwischen der klägerischen Wortmarke „Egot“ und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen „eGoT“ sei auf Grund der hochgradigen schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit anzunehmen.

“

*„Dieser kommt besonders Gewicht zu, weil die sich gegenüberstehenden Zeichen in ihren Wortanfängen identisch sind und sich nur durch das großgeschriebene Binnen-G und -T minimal voneinander unterscheiden. Durch einen möglichen klanglichen Unterschied würde diese hohe schriftbildliche Ähnlichkeit nicht so weit ausgeglichen, dass die Zeichenähnlichkeit entfiele.“*

”

Den Einwand des Rechtsmissbrauchs und einer unzulässigen Behinderung ( §§ 8 Abs. 4, 4 Nr. 10 UWG, 242 BGB) sei dagegen nicht gegeben.

Eine wettbewerbswidrige Behinderung durch Anmeldung und Eintragung der Verfügungsmarke liegt nach Ansicht des Gerichts nur dann vor, wenn zur Kenntnis des Umstandes, dass andere Marktteilnehmer im In- oder Ausland dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für gleichartige Waren bereits benutzen, noch weitere, besondere Umstände hinzu treten.

Solche besonderen Umstände können etwa darin liegen, dass die Anmeldung und Eintragung einer Marke mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, vorgenommen wird.

Das Gleiche gilt, wenn die durch Anmeldung und Eintragung der Marke entstehende markenrechtliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird.

Einen besonderen Umstand dieser Art konnte die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit jedoch nicht darlegen und glaubhaft machen.

Zum einen existiere nach Meinung des Gerichts kein schutzwürdiger Besitzstand der Beklagten oder eines Dritten an dem Zeichen „Ego-T“. Es komme auch nicht darauf an, wer den Begriff „Ego-T“ zuerst für eine E-Zigarette verwendet hat, da das Markenrecht gerade kein „Vorbenutzungsrecht“ kennt.

Im Übrigen konnte die Beklagte auch nicht glaubhaft machen, dass die Klägerin die mit Eintragung ihres Zeichens entstandene markenrechtliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.

“

*„Die Wettbewerber der Klägerin – einschließlich der Beklagten – können elektrische Zigaretten und deren Zubehör – unter anderer Bezeichnung – weiter frei vertreiben. Die Folge, dass die Klägerin für die Zukunft andere Personen im Geltungsbereich des Markenschutzes von der Nutzung der Verfügungsmarke ausschließen kann, liegt in der Natur der Marke.“*

”

Dies sah auch das Oberlandesgericht Braunschweig als Ausgangspunkt seiner Entscheidung (Az.: 2 U 1 117/12) an. Jedoch eben nur als Ausgangspunkt und nicht als Resultat der rechtlichen Prüfung. Anders als das Landgericht Düsseldorf, gelangten die Richter des OLG Braunschweig nämlich in einem parallel gelagerten Fall mit derselben Klägerin, aber nun mit europarechtlichem Einschlag, zu einem absolut

gegensätzlichen Ergebnis.

Das OLG Braunschweig bestätigte in der durch die Klägerin „Egot“ eingelegte Berufung die Entscheidung des Landgericht Braunschweig (Az.: 9 O 1236/12 (172)), welches die Anmeldung des klägerischen Zeichens als bösgläubig im Sinne des Art. 52 Abs. 1 b der EU-Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (GMV) einstufte.

Dies folgte das Landgericht Braunschweig in einer Gesamtabwägung vor allem daraus, dass die Klägerin das Zeichen „Egot“ selbst im geschäftlichen Verkehr nicht nutze, sondern ausschließlich in derselben Schreibweise wie ihre Konkurrenten. Zusammengenommen mit der Tatsache, dass die Klägerin seit Anmeldung der Marke am 08.03.2012 schon in mindestens 17 Fällen eine Abmahnung ausgesprochen habe, sah das Gericht die Annahme gerechtfertigt, dass die Anmeldung ausschließlich dazu diene eine lediglich formale Rechtsposition zu schaffen, die es der Klägerin ermögliche Wettbewerber abmahnen zu können und diese dadurch in ihrem Geschäftsbetrieb zu behindern.

Das OLG Braunschweig schloss sich dieser Argumentation an und führte mit Hinweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Frage der Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV weiterhin aus:

“

*„Unabhängig hiervon schließt ein eigener Benutzungswille die Bösgläubigkeit aber auch nicht aus. Die Behinderungsabsicht muss nur das wesentliche Motiv sein. Dies liegt indes nahe, wenn ein ersichtlich vorbenutztes Zeichen angemeldet wird. Es ist dann Aufgabe des Anmelders, den Verdacht der Bösgläubigkeit zu widerlegen. Das ist hier nicht geschehen.“*

”

## Fazit

Wie das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung schön herausgestellt hat, kennt das Markenrecht gerade kein „Vorbenutzungsrecht“. Es ist also im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstandes angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im In- oder Ausland für gleichartige bzw. identische Waren bereits benutzt.

Vorsicht ist jedoch dann geboten, wenn besondere Umstände hinzu treten, die das Verhalten des Anmelders rechtsmissbräuchlich oder wettbewerbswidrig erscheinen lassen oder eine bösgläubige Markenmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG oder Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV bei Gemeinschaftsmarken darstellen.

Einfacher ausgedrückt, ist die Schwelle zum rechtsmissbräuchlichen Verhalten dann überschritten, wenn das betreffende Verhalten objektiv gesehen in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist.

So ist die Verteidigung der eigenen Marke beispielsweise durch Abmahnungen von Mitbewerbern zur Abwehr von Markenrechtsverletzungen durchaus legitim und kann, auch nach Ansicht des OLG Braunschweig, nicht allein die Bösgläubigkeit der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke begründen. Jedoch wird ein solches Verhalten im Rahmen der Gesamtabwägung durch das Gericht durchaus mit berücksichtigt.

Insofern sollte das eventuelle Vorliegen besonderer Umstände, welche der Anmeldung einer Marke einen „rechtsmissbräuchlichen Anstrich“ verleihen könnten sowohl im Vorfeld als auch nach Anmeldung der Marke besonders sorgfältig geprüft werden.

Dies gilt insbesondere auch für Wettbewerber, die sich als unberechtigt abgemahnt sehen, da eine rechtsmissbräuchliche Markenmeldung durchaus auch einredeweise zur Verteidigung gegen etwaige aus der Marke geltend gemachte Ansprüche geltend gemacht werden kann.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement