

von Laura Eirich

## Markenlöschung meets UE - zum Verlust von Vertragsstrafeansprüchen bei Markenlöschung

**Auch wenn ein Markeninhaber seine Marke durch strafbewehrte Unterlassungserklärungen rechtmäßig geschützt hat und er aufgrund von Markenverletzungen die vereinbarte Vertragsstrafe gerichtlich einfordern will, sieht er sich ab der Löschung seiner Marke einem Problem gegenüber. § 52 Abs. 2 MarkenG fingiert ab der wirksamen Löschung, es habe die Markeneintragung nie gegeben. Damit muss sich ein ehemaliger Markeninhaber behandeln lassen wie ein Noch-Nie-Markeninhaber, dem entsprechend auch keinerlei Ansprüche aus vergangenen Markenverletzungen zustehen. Sämtlichen Ansprüchen auf Vertragsstrafezahlungen ist damit der Boden entzogen. Die gerichtliche Geltendmachung nach Löschung wird sogar als rechtsmissbräuchlich abgestempelt. Die Lösung liegt in den meisten Fällen im Timing. Auf bereits erfüllte Forderungen wird in der Regel nicht der Stempel der Rechtsmissbräuchlichkeit gedrückt. Allerdings räumt der BGH ein, es könne unter Umständen auch in diesen Fällen Rückforderungen geben.**

### Fall

Die Inhaberin der Wortmarke "Physiomobil" hatte mit der Beklagten einen Unterlassungsvertrag gegen Markenrechtsverletzungen geschlossen. Dieser Vertrag sah eine Vertragsstrafe für den Fall der widerrechtlichen Nutzung der Marke ohne Lizenz vor. Der Unterlassungsanspruch zusammen mit der der Vertragsstrafe wurde jedoch erst nach der bestandskräftigen Löschung der Marke geltend gemacht.

### Entscheidung

Das OLG Karlsruhe sah, den "Altunterwerfungs"-Rechtsprechungen des BGH folgend, in der bestandskräftigen Löschung der Marke eine Änderung der Rechtslage, die sich auch nachträglich auf den strafbewehrten Unterlassungsvertrag auswirkt.

Zwar liegt durch den unlizenzierten Gebrauch einer Marke zunächst eine Verletzung vor, jedoch nur solange, wie es sich bei dem fraglichen Wort auch um einen markenrechtlichen Begriff handelt. Das war zwar noch zum Zeitpunkt des Abschlusses des Unterlassungsvertrags der Fall, nicht aber mehr bei der Geltendmachung der Vertragsstrafe. Bis dahin war die Löschung inzwischen wirksam durchgeführt

worden. Diese Löschung führte dann zum Wegfall des vertraglichen Unterlassungsanspruchs. Kurz gesagt, sie gibt dem Vertragspartner ein Kündigungsrecht.

Der BGH führt dazu aus, dass es nach der Löschung einer Marke dem Vertragspartner nicht mehr zumutbar ist, an einen entsprechenden Unterlassungsvertrag gebunden zu sein, wenn die dazugehörige Marke nicht mehr eingetragen ist.

Dabei hat die Kündigung des Unterlassungsvertrags wegen Löschung der Marke nicht nur den künftigen Effekt, nicht länger an den Vertrag gebunden zu sein. Die Löschung hat auch einen sog. ex tunc-Effekt, d.h. sie gilt rückwirkend so, als hätte es den Vertrag und damit die Vertragsstrafe nie gegeben.

*"Die Löschung führt nach § 52 Abs. 2 MarkenG dazu, dass die Wirkungen der Eintragung der Marke als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Die Klägerin muss sich also nunmehr - ohne dass es weiterer Feststellungen oder Wertungen bedürfte - so behandeln lassen, als hätte sie die Rechte aus der Marke nie erlangt."*

Sollte der ehemalige Markenrechtsinhaber nun aber dennoch die Vertragsstrafe einklagen, weil es der Vertragspartner versäumt hat, den Unterlassungsvertrag rechtzeitig zu kündigen, sieht der BGH das als rechtsmissbräuchlich an.

Denn dem Markenrechtsinhaber steht nun der Markenschutz nach der Löschung unzweifelhaft nicht mehr zu: "...muss sich die Klägerin, wenn sie nunmehr den Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe durchsetzen will, den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten lassen."

Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz sind lediglich

*"Verträge, die bereits vor der Löschungsentscheidung erfüllt worden sind; gleichwohl ist eine Rückforderung des Geleisteten aus Billigkeitsgründen möglich."*

## Fazit

Die Löschung einer Marke hat aufgrund der ex tunc-Wirkung zur Folge, dass trotz einer unstreitigen Markenrechtsverletzung zu einem Zeitpunkt, zu dem die Marke noch bestand, nicht mehr bezahlt werden muss, wenn die Marke inzwischen gelöscht worden ist. Der Versuch, die Zahlungen trotz Wegfalls der rechtlichen Grundlage einzuklagen, wird vom BGH als rechtsmissbräuchlich verworfen.

Lediglich Forderungen, die noch vor der Löschung erfüllt worden sind, entgehen dem Vorwurf der Rechtsmissbräuchlichkeit. Sollte die Marke aber nicht mehr bestanden haben, sieht sich der ehemalige Markeninhaber gegebenenfalls sogar Rückforderungsansprüchen ausgesetzt.

Das Timing ist also, wie so oft, entscheidend.

Autor:

**Laura Eirich**

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)