



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 283/97

Verkündet am:  
10. August 2000  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

EQUI 2000

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, §§ 13, 50 Abs. 1 Nr. 4, § 51 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 2,  
§ 54 Abs. 1, § 55;

UWG § 1

a) Zu den sonstigen Rechten i.S. des § 13 MarkenG gehört nicht der wettbe-  
werbsrechtliche Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG.

b) Der beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellende Antrag auf Löschung einer Marke nach § 54 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG schließt einen vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgenden Anspruch auf Löschung der Marke nach § 1 UWG wegen bösgläubiger Markenmeldung nicht aus.

BGH, Urt. v. 10. August 2000 - I ZR 283/97 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Raebel

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 23. Oktober 1997 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin produziert und vertreibt unter anderem Futtermittel und nichtmedizinisches Ergänzungsfutter. Zuvor vertrieb von 1985 bis November 1989 die S. GmbH die Produkte der Klägerin unter deren Marke "Equistro". Nach Beendigung der Tätigkeit für die Klägerin nahm die S. GmbH im November 1989 den Vertrieb eigener, von der Beklagten entwickelter Produkte unter der Bezeichnung "EQUI 2000" auf.

Die Klägerin meldete am 8. Januar 1990 die Marke "EQUI" unter anderem für Futtermittel und nichtmedizinisches Ergänzungsfutter an, die das Deutsche Patentamt am 8. Februar 1996 unter Nr. 2099587 eintrug.

Die Beklagte ist aufgrund Rechtsübergangs Inhaberin der für identische Waren aufgrund einer Anmeldung der S. GmbH vom 24. Februar 1990 eingetragenen Marke Nr. 1158993 "EQUI 2000".

Die Klägerin hat in der Verwendung des Zeichens "EQUI 2000" wegen der Gefahr der Verwechslung mit ihrem Kennzeichen "EQUI" eine Verletzung ihrer Markenrechte gesehen. Sie hat einen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke der Beklagten geltend gemacht.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsgefahr der Marken in Abrede gestellt und den Einwand des Rechtsmißbrauchs erhoben. Sie hat vorgetragen, die Klägerin habe die Marke "EQUI" mit der Absicht angemeldet, die S. GmbH im Wettbewerb zu behindern.

Im Wege der Widerklage hat die Beklagte die Klägerin auf Einwilligung in die Löschung der Marke "EQUI" in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen und die Klägerin auf die Widerklage verurteilt, in die Löschung ihrer Marke "EQUI" einzuwilligen.

Mit der Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen bejaht, die Klage der Klägerin jedoch abgewiesen und der Beklagten einen Anspruch auf Löschung der Klagemarke "EQUI" nach § 1 UWG wegen unbilliger Behinderung zuerkannt. Dazu hat es ausgeführt:

Die prioritätsältere Marke der Klägerin sei kennzeichnungsschwach. Angesichts der Warenidentität sei bei den Marken der Parteien zumindest von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen. Die Zahl "2000" schließe die Annahme nicht aus, daß die Waren aus einem mit der Klägerin verbundenen Betrieb stammten.

Die Klägerin könne jedoch aus ihrer Marke "EQUI" keine Rechte gegen die Beklagte ableiten, sondern sei zur Einwilligung in die Löschung ihrer Marke verpflichtet, weil der S. GmbH ein Löschungsanspruch nach § 13 MarkenG, § 1 UWG zugestanden habe, der auf die Beklagte übergegangen sei. Die Eintragung der Marke "EQUI" der Klägerin sei in Behinderungsabsicht erfolgt. Nachdem ihr die Werbung der S. GmbH bekannt geworden sei, habe die Klägerin versucht, "EQUI 2000" als Marke eintragen zu lassen. Auf Rat ihres Patentanwalts habe sie sodann nur "EQUI" als Marke angemeldet. Die Klägerin nutze auch ihre ältere Marke "Equistro" weiter und erziele mit der Marke "EQUI" nur Umsätze von jährlich mindestens 50.000,-- DM. Zudem habe die Klägerin Ansprüche aus ihrer Marke erst mit der Klage vom 26. November 1996 geltend gemacht.

Zwar habe die Beklagte wegen der kurzen Benutzungszeit von sechs bis sieben Wochen im Zeitpunkt der Markenmeldung der Klägerin noch nicht über einen wertvollen Besitzstand verfügt. Dieser sei wegen der Behinderungsabsicht der Klägerin aber auch nicht erforderlich.

Die Beendigung der Zusammenarbeit mit der S. GmbH und der Aufbau einer konkurrierenden Vertriebsorganisation seien kein ausreichender Grund für die Markenmeldung der Klägerin. Diese habe sich nicht in einer Abwehrsituation befunden. Unterlassungsansprüche wegen unzulässiger Werbung habe die Klägerin gerichtlich durchgesetzt. Weitergehende Unterlassungsansprüche der Klägerin gegen eine Betätigung der S. GmbH auf demselben Marktsektor hätten nicht bestanden.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat die auf Einwilligung in die Löschung der Marke "EQUI 2000" gerichtete Klage zu Recht abgewiesen.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 für die nach diesem Zeitpunkt erhobene Löschungsklage von den Vorschriften des Markengesetzes ausgegangen. Zwar hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, wann die am 24. Februar 1990 angemeldete Marke "EQUI 2000" der S. GmbH eingetragen worden ist. Darauf kommt es jedoch nicht an. Denn auch wenn die Marke vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden sein sollte, wäre die auf Löschung gerichtete Klage nur begründet, wenn der Löschungsanspruch sich auch aus den Vorschriften des Markengesetzes ergibt (§ 163 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit Satz 1 MarkenG).

b) Das Berufungsgericht hat - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu Recht angenommen, daß die Voraussetzungen eines markenrechtlichen Löschungsanspruchs der Klägerin gemäß § 51 Abs. 1, § 55, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG an sich gegeben sind. Von einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist auch dann auszugehen, wenn der Verkehr zwar - wie vom Berufungsgericht offengelassen - nicht der Gefahr unmittelbarer Verwechslungen (die angegriffene Kennzeichnung für die Klagemarke zu halten) erliegt, sondern im Sinne der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der einander gegenüberstehenden Kennzeichen die angegriffene Bezeichnung infolge teilweiser Übereinstimmung mit der Klagemarke in einem wesensgleichen Stamm dem Inhaber der Klagemarke zuordnet (Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens: vgl. BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587, 589 = WRP 1999, 530 - Cefallone, m.w.N.; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1). Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen.

c) Im Ergebnis ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß der Löschungsanspruch der Klägerin nach § 51 Abs. 1, § 55, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gleichwohl nicht durchgreift.

aa) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts steht dem Löschungsanspruch der Klägerin allerdings kein Anspruch aus § 13 MarkenG in Verbindung mit § 1 UWG wegen unbilliger Behinderung der Rechtsvorgängerin der Beklagten entgegen. Die Vorschrift des § 13 MarkenG ist bei einem wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG nicht anwendbar

(vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 13 Rdn. 14; a.A. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 13 Rdn. 2). Sie setzt sonstige ältere Rechte voraus. Das sind aber grundsätzlich nur absolute Rechte, die mit einem bestimmten Zeitrang erworben werden (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 13 Rdn. 14; Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., § 13 Rdn. 2), wie die beispielhafte Aufführung der sonstigen Rechte in § 13 Abs. 2 MarkenG zeigt. Dazu gehören nicht wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche.

bb) Bei der Marke der Klägerin liegen aber die Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG vor, die die Beklagte gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG im Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten (§ 55 MarkenG) der Klägerin entgegenhalten kann.

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Mit der Regelung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG hat der Gesetzgeber von der Möglichkeit in Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Markenrechtsrichtlinie Gebrauch gemacht. Der aus der Markenrechtsrichtlinie stammende Begriff der Bösgläubigkeit i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG bedarf einer eigenständigen kennzeichenrechtlichen Auslegung (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89; Fezer aaO § 50 Rdn. 22; Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rdn. 8).

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ist danach jedenfalls dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Damit



knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschan spruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sind daher diese Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rdn. 8). Schon deshalb kommt es auf den Einwand der Revision nicht an, daß das Markengesetz zum Zeitpunkt der Zeichenanmeldung noch nicht in Kraft getreten war und es das in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG geregelte Erfordernis der Bösgläubigkeit noch nicht gab.

Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 = WRP 1980, 74 - TORCH; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. - Makalu). Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne der genannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der

Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu).

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin habe den zeichenrechtlichen Schutz zweckfremd nur als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt. Sie meint, das Berufungsgericht habe bereits eine Absicht der Klägerin, die angemeldete Marke tatsächlich zu benutzen, als einen die Unlauterkeit ausschließenden Beweggrund genügen lassen müssen.

Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Shamrock III; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin, m.w.N.).

Das hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß angenommen. Es hat dies vor allem - in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise - daraus gefolgert, daß die Klägerin sich zunächst die Marke "EQUI 2000" eintragen lassen wollte, die die Beklagte bereits zur Kennzeichnung ihrer Produkte benutzte, sich aber noch nicht hatte eintragen lassen, und daß die Umsätze der Klägerin mit der Marke "EQUI" gering geblieben sind. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch darauf abgestellt, daß die Klägerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung über die eigene Marke "Equistro" verfügte und nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der S. GmbH kein Grund ersichtlich war, eine neue,

mit dem Zeichen "EQUI 2000" der S. GmbH verwechslungsfähige Marke einzuführen.

Ohne Erfolg rügt die Revision weiterhin, das Berufungsgericht hätte eine unlautere Verwendung der Bezeichnung "EQUI 2000" durch die S. GmbH unter Abwehrgesichtspunkten als hinreichenden sachlichen Grund für eine Markenmeldung der Klägerin genügen lassen müssen.

Das Berufungsgericht hat berücksichtigt, daß die S. GmbH - ebenso wie die Klägerin - nach der Beendigung der gemeinsamen Zusammenarbeit unzulässige Werbemaßnahmen durchgeführt hat. Es hat jedoch zutreffend angenommen, daß daraus nur Unterlassungsansprüche hinsichtlich der jeweiligen Werbemaßnahmen der Parteien folgten.

Den weiteren Vortrag der Klägerin zur Auflösung der Alleinvertriebsvereinbarung mit der S. GmbH und zu den Begleitumständen hat das Berufungsgericht zu Recht nicht in die Beurteilung einbezogen. Der Vortrag ist von der Beklagten bestritten und von der Klägerin nicht unter Beweis gestellt worden.

Danach besteht der Löschungsausschlußgrund des § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse der Klagemarke nach § 50 MarkenG, der im Lösungsverfahren (§ 55 MarkenG) zugunsten der jüngeren Marke auch von der Beklagten als Markeninhaberin geltend gemacht werden kann, ohne daß es in diesem Zusammenhang auf den vom Berufungsgericht angenommenen Übergang eines Lösungsanspruchs nach § 1 UWG von der S. GmbH auf die Beklagte ankommt.

2. Die Revision hat auch insoweit keinen Erfolg, als das Berufungsgericht der Widerklage stattgegeben hat.

a) Die Beklagte ist mit der auf Einwilligung in die Löschung der Marke "EQUI" der Klägerin gerichteten Widerklage nach § 1 UWG im Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten nicht ausgeschlossen.

Nach der Vorschrift des § 54 Abs. 1 MarkenG kann beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Löschung der Marke gestellt werden, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war, § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG. Dies schließt jedoch einen vor den ordentlichen Gerichten und nicht im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu verfolgenden Anspruch aus § 1 UWG auf Einwilligung in die Löschung der Marke nicht aus (vgl. Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke aaO § 55 Rdn. 43; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdn. 240; Helm, GRUR 1996, 593, 600; Kieth/Groeschke, WRP 1997, 269, 274; v. Linstow, MarkenR 1999, 81, 83). Das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG stellt keine abschließende Regelung dar, um rechtsmißbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen. Der Gesetzgeber hat mit den Bestimmungen des Markengesetzes den unter Geltung des Warenzeichengesetzes bestehenden ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz nicht einengen und die grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Patentamt und den ordentlichen Gerichten erhalten wollen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 57, 64 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 51, 58). Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes entsprach es ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, daß ein An-

spruch auf Löschung eines eingetragenen Warenzeichens nach § 1 UWG, § 826 BGB gegeben sein konnte (vgl. BGH GRUR 1986, 74 - Shamrock III). Auch nach dem Markengesetz sind die Zivilgerichte ebenfalls mit der Prüfung bösgläubiger Markenmeldungen befaßt (§ 55 Abs. 1, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG). Auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung sieht in Art. 51 Abs. 1b eine Zuständigkeit des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt und der Gerichte im Falle einer bösgläubigen Markenmeldung vor. Die auch nach neuem Recht bestehende Möglichkeit eines Klageverfahrens nach der Zivilprozeßordnung vor den ordentlichen Gerichten ist auch sinnvoll. Denn ein solches Verfahren ist besser als das Amtsermittlungsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt auf die Entscheidung der hier in Rede stehenden häufig streitigen und komplexen Sachverhalte zugeschnitten (vgl. v. Linstow, MarkenR 1999, 81, 83). Schließlich dient die zivilrechtliche Rechtschutzmöglichkeit nach § 1 UWG gegen sittenwidrige Markenmeldungen auch unter der Geltung des Markengesetzes der Verfahrensvereinfachung. Ein einheitlicher Sachverhalt wird - wie auch im Streitfall - nicht zur Entscheidung in unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Patentamt und Bundespatentgericht einerseits und ordentlichen Gerichten andererseits aufgespalten.

b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der S. GmbH ein Löschungsanspruch nach § 1 UWG zustand, weil die Klägerin die Marke "EQUI" hat eintragen lassen, um die S. GmbH unbillig zu behindern. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch (vgl. oben unter II 1 c bb).

Die Revision macht geltend, der Löschungsanspruch sei nicht von der S. GmbH auf die Beklagte übergegangen. Dem kann nicht beigetreten

werden. Der Löschungsanspruch nach § 1 UWG richtet sich gegen die von der Klägerin mit der Absicht der unbilligen Behinderung angemeldete Marke "EQUI". Nach dem Übergang des Rechts an der Marke "EQUI 2000" setzt sich bei der Beklagten als jetzigen Inhaberin dieser Marke die unbillige Behinderung durch die Markenmeldung "EQUI" fort.

III. Die Revision war daher zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Raebel