



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 29/02

Verkündet am:
20. Januar 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

The Colour of Elégance

Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung - GMV) Art. 51 Abs. 1 lit. b;
UWG §§ 3, 4 Nr. 10

- a) Die Bösgläubigkeit einer Markenmeldung, die mit dem Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes begründet wird, setzt die objektive Eignung des angemeldeten Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, und eine entsprechende Absicht des Anmeldenden voraus. An der objektiven Eignung der Marke, zu Sperrzwecken eingesetzt zu werden, fehlt es im Regelfall nicht deshalb, weil die kollidierende Bezeichnung beschreibend und nicht markenmäßig benutzt wird.
- b) Von einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht ist bei einer Markenmeldung grundsätzlich nicht auszugehen, wenn mit ihr eine "Markenfamilie" des Anmelders fortgeschrieben wird.

BGH, Urt. v. 20. Januar 2005 - I ZR 29/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. Dezember 2001 hinsichtlich der Kostenentscheidung und im übrigen teilweise aufgehoben.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf vom 15. März 2001 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen hinsichtlich der Kostenentscheidung und insoweit geändert, als die Klägerin auf die Widerklage verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmelde­nummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of Elégance", Anmelde­nummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual Elégance" und Anmelde­nummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elégance" zurückzunehmen.

Die Widerklage wird insoweit abgewiesen.

Von den Kosten erster und zweiter Instanz tragen die Klägerin 3/4 und die Beklagte 1/4.

Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen


Tatbestand:

Die Klägerin betreibt einen Versand- und Einzelhandel sowie ein Franchisesystem für Damenoberbekleidung. Sie firmiert seit 1971 unter "Elégance R. O. GmbH". Zur Kennzeichnung ihres Unternehmens und der von ihr angebotenen Waren und Dienstleistungen verwendet sie im Geschäftsverkehr auch die Bezeichnung "Elégance".

Die Klägerin ist Inhaberin der am 26. Juni 1992 u.a. für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 20 16 095



Die Beklagte vertreibt unter ihrer Marke "E." weltweit im Luxus-Segment Damenmode. In einem Artikel in der Ausgabe der Fachzeitschrift "T." vom 3. Februar 2000 kündigte die Beklagte einen werblichen Auftritt als "E. the great Colours of Elegance" mit den Kollektionen "Great Elegance", "Casual Elegance", "Young Elegance" und "New Elegance" mit einem Marketing-Etat von 84 Mio. DM an.

Die Klägerin, die von dem im Februar erschienenen Artikel Kenntnis erlangte, meldete im März 2000 u.a. für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" die Gemeinschaftsmarken "Elégance", "The Colour of Elégance" und die mit dem vorangestellten Firmenlogo "" versehenen Wort-/Bildmarken "The Colour of Elégance", "Casual Elégance" und "New Elégance" an.

Den angekündigten Werbeauftritt begann die Beklagte für ihre Herbst-/ Winter-Kollektion 2000 mit der Angabe "THE COLOUR OF ELEGANCE".

Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte gesehen und die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

Die Beklagte hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmelde­nummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of Elégance", Anmelde­nummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual Elégance", Anmelde­nummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elé­gance" und Anmelde­nummer 1 559 533 Wortmarke "The Colour of Elégance" zurückzunehmen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattge­geben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.

Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hat der Senat nur inso­weit zur Entscheidung angenommen, als die Klägerin zur Rücknahme der An­meldungen der Gemeinschaftsmarken Anmelde­nummern 1 552 918, 1 552 611 und 1 552 314 verurteilt worden ist. Während des Revisionsverfahrens sind die­se Wort-/Bildzeichen im Register eingetragen worden. Im Umfang der Annahme verfolgt die Klägerin den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Be­klagte beantragt, die Revision mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die ge­nannten Gemeinschaftsmarken für nichtig zu erklären sind.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Rücknahme der Markenmeldungen für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

Für die von der Klägerin angemeldeten Marken sei im Fall ihrer Eintragung der absolute Nichtigkeitsgrund des Art. 51 Abs. 1 lit. b der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) gegeben. Die Klägerin sei bei der Anmeldung der Marken bösgläubig gewesen. Der Anmelder einer Marke handele u.a. dann unlauter, wenn er in Kenntnis der Vorbenutzung ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren eine gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit der Absicht eintragen lasse, den Gebrauch für den Vorbenutzer zu sperren oder die an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Nachdem sie von dem beabsichtigten Werbeauftritt der Beklagten erfahren habe, habe die Klägerin die Markenmeldungen vorgenommen. Sie habe für die Marken nur die französische Schreibweise "Elégance" gewählt und bei den Wort-/Bildmarken ihr Firmenlogo vorangestellt. Für die erforderliche Absicht, die markenrechtliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, genüge es, daß die Klägerin von der für eine Behinderung notwendigen Verwechslungsgefahr ausgegangen sei. Unerheblich sei, daß die Beklagte die Bezeichnung "Casual Elegance" und "New Elegance" bislang nicht verwende. Die Markenmeldungen zeigten gerade, daß es sich um eine Reaktion der Klägerin auf die Ankündigung des Werbeauftritts der Beklagten gehandelt habe. Nicht maßgeblich sei weiter, daß die Bezeichnung "THE COLOUR OF ELEGANCE" als beschreibende Angabe schutzunfähig sei. Absicht der Klägerin sei es auch insoweit gewesen, die Beklagte in der Verwendung von "THE COLOUR OF ELEGANCE" zu behindern. Ein sachlicher Grund für die Anmeldung der Ge-

meinschaftsmarken sei nach dem Vortrag der Klägerin nicht erkennbar. Sie habe keinen ernsthaften Willen gehabt, die Marken zur Kennzeichnung von Waren zu benutzen, sondern habe lediglich versucht, um ihr Firmenschlagwort "Elégance" eine möglichst hohe Schutzzone aufzubauen. Derartige Defensivmarken seien nicht zur Benutzung als Marke bestimmt und stellten jedenfalls dann einen Behinderungswettbewerb dar, wenn sie sich, wie im Streitfall, gezielt gegen einen bestimmten Wettbewerber richteten.

Nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV könne im Verletzungsverfahren die Nichtigkeit einer eingetragenen Marke mit einer Widerklage geltend gemacht werden. Vor der Markeneintragung könne aufgrund eines Beseitigungsanspruchs die Rücknahme der Markenmeldungen begehrt werden.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt unter Aufhebung des Berufungsurteils zur Abweisung der Widerklage, soweit die Klägerin verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmelde­nummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of Elégance", Anmelde­nummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual Elégance" und Anmelde­nummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elégance" zurückzunehmen.

1. Die auf Rücknahme der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken gerichtete Widerklage ist zulässig.

Allerdings sieht die Gemeinschaftsmarkenverordnung eine auf Erklärung der Nichtigkeit der Marke gerichtete Widerklage gemäß Art. 51 Abs. 1 GMV nur im Verletzungsverfahren aus der angegriffenen Gemeinschaftsmarke nach Art. 92 lit. a GMV vor (vgl. Eisenführ in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Art. 92 Rdn. 9), während die Klägerin aus ihrer nationalen

Marke gegen die Beklagte vorgegangen ist. Im Streitfall hat die Beklagte jedoch keine Widerklage auf Nichtigkeitsklärung der Gemeinschaftsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung erhoben, sondern einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch auf Rücknahme der Markenmeldungen nach deutschem Wettbewerbsrecht verfolgt. Daß die Beklagte nach Eintragung der Gemeinschaftsmarken im Revisionsverfahren ihren Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarken gerichtet hat, ändert nichts daran, daß der Klage ein wettbewerbsrechtlicher Anspruch zugrunde liegt. Entsprechend haben die Vorinstanzen die Rücknahme der Gemeinschaftsmarkenmeldungen auf einen wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch nach § 1 UWG a.F. gestützt.

2. Der Beklagten steht ein Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung der Gemeinschaftsmarken "The Colour of Elégance", "Casual Elégance" und "New Elégance" nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG nicht zu.

Die Klägerin hat die Gemeinschaftsmarken nicht bösgläubig angemeldet. Es kann daher offenbleiben, ob aufgrund nationalen Wettbewerbsrechts gegen eine Gemeinschaftsmarke auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke wegen bösgläubiger Markenmeldung vorgegangen werden kann oder der Antrag beim Harmonisierungsamt sowie die Widerklage im Verletzungsverfahren nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV abschließende Regelungen darstellen.

a) Der Begriff der Bösgläubigkeit in Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV und in Art. 3 Abs. 2 lit. d MRRL, der nach der bis 31. Mai 2004 gültigen Rechtslage durch § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. umgesetzt wurde und nunmehr durch § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG umgesetzt wird, entsprechen sich inhaltlich (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 21; Eisenführ in Eisenführ/Schennen aaO Art. 51 Rdn. 4). Von einer bösgläubigen Markenmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig ist (vgl. BGH,

Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S 100; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Der Anmelder eines Kennzeichens handelt allerdings nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. 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, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 = WRP 1998, 978 - Makalu; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Davon kann bei den in Rede stehenden Markenmeldungen nicht ausgegangen werden.

b) Einen schutzwürdigen Besitzstand an den im Beitrag der Zeitschrift "T. " vom 3. Februar 2000 für den neuen werblichen Auftritt der Beklagten genannten Bezeichnungen hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Den Erwerb eines schutzwürdigen Besitzstandes innerhalb eines Zeitraums von

eineinhalb Monaten bis zu den Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken durch die Klägerin hat die Beklagte auch nicht geltend gemacht.

c) Die Markenmeldungen sind auch nicht deshalb unlauter, weil sie nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt werden. Dieser Tatbestand erfordert neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, eine entsprechende Absicht des Anmeldenden (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Shamrock III).

aa) Entgegen der Ansicht der Revision fehlt es daran nicht bereits deshalb, weil die Beklagte nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts die ausschließlich verwendete Wortfolge "THE COLOUR OF ELEGANCE" nur beschreibend und nicht markenmäßig benutzt. Zwar greift ein Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV nur ein, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kennzeichenmäßig erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff. = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz). Aus den Gemeinschaftsmarken kann die Klägerin nach den Markeneintragungen gegen eine nur beschreibende Verwendung durch die Beklagte zwar nicht mit Erfolg vorgehen. Wegen der im Einzelfall schwierigen Abgrenzung zwischen einer markenmäßigen und einer beschreibenden Verwendung einer Bezeichnung schließt dies für sich genommen die Eignung der von der Klägerin angemeldeten Marken jedoch nicht aus, zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen die Beklagte eingesetzt zu werden.

bb) Es fehlt jedoch an einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht auf seiten der Klägerin (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 169; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 50 Rdn. 22 ff.; Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 10.84; Fezer/Götting, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 95). Die Klägerin schreibt mit der Anmeldung der mit ihrem Firmenlogo gebildeten Gemeinschaftsmarken lediglich ihre "Markenfamilie" fort. Bei einer Pflege des eigenen Markenbestandes steht die Tendenz im Vordergrund, einen Einbruch fremder Bezeichnungen in den eigenen Markenbestand zu verhindern. Daran hat die Klägerin ein berechtigtes Interesse. Ihr Verhalten, bei dem nicht die Störung der Beklagten als Mitbewerberin, sondern die Förderung des eigenen Wettbewerbs im Vordergrund steht, reicht für die Feststellung einer auf die Behinderung der Beklagten gerichteten Absicht nicht aus (vgl. auch Baumbach/Hefermehl/Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 10.7; Fezer/Götting aaO § 4 Nr. 10 Rdn. 96; Harte/Henning/Omsels, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 7).

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann