



Berichtigt durch Beschluss  
vom 30. August 2021  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZR 149/20

vom

27. Mai 2021

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. Mai 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

beschlossen:

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. August 2020 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Der Streitwert der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf 150.000 € festgesetzt.

#### Gründe:

- 1 I. Der Kläger ist Inhaber der am 23. Dezember 1996 angemeldeten und am 13. Februar 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragenen Wortmarke Nr. 396 565 44 "BANDIT" (Klagemarke), die Schutz beansprucht für

Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen, Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in

Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe.

- 2 Der Kläger ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der 1998 gegründeten B. GmbH, der er eine ausschließliche Lizenz an der Klagemarke erteilt hat.
- 3 Die Beklagte ist ein schwedisches Unternehmen, das Sicherheitsprodukte für den Motorsport der Simpson Performance Products Inc., früher firmierend unter Team Simpson Racing Inc. (im Folgenden nur: Simpson), vertreibt. Die Simpson brachte Ende der 70er Jahre einen Schutzhelm mit besonders aggressiv wirkender Gestaltung heraus, der unter der Bezeichnung Simpson "Bandit" vertrieben wurde. Der Helm wurde von vielen bekannten Rennfahrern getragen. Seit Mitte der 80er Jahre wurden Helme mit dieser Modellbezeichnung in Europa und auch in Deutschland vertrieben und beworben.
- 4 Im Jahr 2001 nahm die Lizenznehmerin des Klägers die Simpson vor dem Landgericht München I wegen einer Verletzung der Klagemarke in Anspruch. Der Rechtsstreit wurde durch einen vor dem Oberlandesgericht München geschlossenen Vergleich beendet, in dem sich die Simpson unter anderem verpflichtete, es zu unterlassen, die Kennzeichnung "BANDIT" für Schutzhelme zu benutzen.
- 5 Die Beklagte bot im Sommer 2016 auf ihrer in englischer und schwedischer Sprache gestalteten Internetseite von der Simpson produzierte Motorradhelme unter verschiedenen, das Wort "BANDIT" enthaltenen Bezeichnungen an. Bei dem für den Versand verwendeten Scroll-Down-Menü konnte auch ein Versand nach Deutschland ausgewählt werden.
- 6 Der Kläger hat - soweit noch von Bedeutung - in dem Angebot von Motorradhelmen auf der Internetseite der Beklagten eine Verletzung der Klagemarke

gesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

7 Die Beklagte, die die Markenmeldung des Klägers für bösgläubig hält, hat mit dem Kläger am 21. Juli 2017 zugestellten Schriftsatz Widerklage erhoben und - soweit noch von Bedeutung - beantragt, den Kläger zu verurteilen, in die Löschung der Klagemarke einzuwilligen.

8 Die Beklagte hat außerdem aus den mit der Widerklage geltend gemachten Gründen am 30. Juni 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Klagemarke wegen einer bösgläubiger Markenmeldung durch den Kläger zu löschen. Diesen Antrag hat das DPMA mit Beschluss vom 14. Februar 2019 zurückgewiesen.

9 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen und den Kläger auf die Widerklage verurteilt, in die Löschung der Klagemarke einzuwilligen.

10 II. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei zulässig, insbesondere sei die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte gegeben. Die Klage sei jedoch unbegründet, begründet sei dagegen die Widerklage.

11 Die Beklagte habe ein mit der Klagemarke jedenfalls hochgradig ähnliches Zeichen für identische Waren benutzt und zwar auch im Inland. Die Benutzung für die Helmmodelle der Simpson stelle eine markenmäßige Benutzung dar, weil die angesprochenen Verkehrskreise nicht nur in der Kennzeichnung "Simpson",

sondern auch in der Modellbezeichnung "Bandit" einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sähen.

12 Den Ansprüchen des Klägers stehe jedoch die Einrede der Löschungsreife der Klagemarke entgegen, weil die Voraussetzungen einer bösgläubigen Anmeldung der Klagemarke gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF, § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nF) vorlägen. Die Simpson habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke an der Kennzeichnung "Bandit" einen wertvollen Besitzstand erworben. Der Kläger habe die Klagemarke in der Absicht angemeldet, diesen wertvollen Besitzstand zu stören und die Simpson von der weiteren Benutzung der Kennzeichnung auszuschließen. Hinzu komme, dass der Kläger beabsichtigt habe und diese Absicht auch umgesetzt habe, die Simpson dadurch zu behindern, dass er unter der Klagemarke Helme vertreibe, die in der Gestaltung den Helmen der "Bandit"-Serie nachempfunden seien und diese gezielt als "Streetfighter"-Helme bewerbe. Dies zeige, dass er mit der Anmeldung die Absicht gehabt habe, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs zu benutzen. Die Simpson habe die Helme der Bandit-Serie spätestens ab 1987 über die G. GmbH in Deutschland vertrieben und beworben. Auch wenn die Zahl der verkauften Helme gering gewesen sei, sei zu berücksichtigen, dass die Helme sich speziell an die "Streetfighter"-Motorradfahrer richteten, die nur eine kleine Gruppe ausmachten. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die Simpson-Helme sehr hochpreisig seien. Belegt werde der wertvolle Besitzstand der Simpson durch den Artikel in der Zeitschrift "Motorrad" vom 9. Juni 2000, in dem der Simpson-Bandit als "der Streetfighter-Helm" schlechthin und als seit den 70er Jahren weitgehend unveränderter "Klassiker" bezeichnet werde. Dieser Artikel datiere zwar nach der Anmeldung der Klagemarke. Den Ruf als Klassiker erwerbe ein Produkt indes nicht in kurzer Zeit. Dieser Besitzstand an der Modellbezeichnung "Bandit" beziehe sich auch auf deren Benutzung als Zweitmarke.

Dass der Kläger den wertvollen Besitzstand der Simpson gekannt habe, ergebe sich schon daraus, dass sein Unternehmen unter der Marke Helme verkaufe, die den Simpson-Bandit-Helmen nachempfunden seien. Soweit der Kläger darauf verweise, er habe ein Modell "Vega" zum Vorbild gehabt, stelle sich dieses ebenfalls als dem "Klassiker" nachempfunden dar. Unter diesen Umständen komme einer daneben noch bestehenden eigenen Benutzungsabsicht keine maßgebliche Bedeutung zu.

13            Aus der erfolgreichen Erhebung der Einrede der Lösungsreife folge im Umkehrschluss der Erfolg der Widerklage.

14            Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen richtet sich die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers. Mit der Revision will er die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils erreichen.

15            III. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt gemäß § 544 Abs. 9 ZPO zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Nichtzulassungsbeschwerde rügt mit Recht, das Berufungsgericht habe das Verfahrensgrundrecht des Klägers auf Gewährung rechtlichen Gehörs aus Art. 103 Abs. 1 GG in entscheidungserheblicher Weise verletzt.

16            1. Die Garantie rechtlichen Gehörs verpflichtet die Gerichte, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Sie brauchen dabei zwar nicht jedes Vorbringen ausdrücklich zu bescheiden. Es müssen in den Gründen aber die wesentlichen Tatsachen- und Rechtsausführungen verarbeitet werden. Wenn ein bestimmter Vortrag einer Partei den Kern des Parteivorbringens darstellt und für den Prozessausgang von entschei-

dender Bedeutung ist, besteht für das Gericht eine Pflicht, die vorgebrachten Argumente zu erwägen. Ein Schweigen lässt hier den Schluss zu, dass der Vortrag der Prozesspartei nicht oder zumindest nicht hinreichend beachtet wurde (vgl. BVerfG, NJW-RR 2018, 694 Rn. 18 mwN).

17            2. Nach diesen Maßstäben liegt eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG vor. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage der bösgläubigen Anmeldung der Klagemarke lassen nur den Schluss zu, dass es Vortrag des Klägers übergegangen hat.

18            a) Der Kläger hat vorgetragen, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Simpson, die nach dem Vortrag der Beklagten eine Marktführerschaft im Bereich hochwertiger Sicherheitsausrüstung im Renn- und vor allem auch im Motorradsport innehat, durch einen angeblich im Jahr 1987 erfolgten Marktzutritt in Deutschland einen bedeutenden Besitzstand begründet habe. Dieser habe lediglich zu geringen, nicht näher spezifizierten Absatzzahlen geführt. Im Gegenteil zeige der von der Beklagten angeführte Vertrieb, dass es eine nennenswerte Nachfrage nach Produkten dieses Unternehmens nicht gegeben habe. So habe es auch das Oberlandesgericht München in dem zwischen der Lizenznehmerin des Klägers und der Simpson über die Rechte an dem Zeichen "Bandit" geführten Rechtsstreit gesehen. Wie sich aus dem an die Parteien des dortigen Rechtsstreits gerichteten Hinweis des Oberlandesgerichts München vom 25. Oktober 2001 ergebe, habe dieses es als problematisch angesehen, angesichts der geringen Umsätze der Simpson von einem wertvollen Besitzstand auszugehen. Diesen Hinweis habe die Simpson zum Anlass genommen, einen Vergleich abzuschließen, in dem sie sich verpflichtet habe, in die Löschung ihrer deutschen Wortmarke "BANDIT SX" einzuwilligen und die Bezeichnungen "BANDIT SX" und/oder "BANDIT" nicht mehr für Motorradzubehör und -bekleidung - insbesondere Sturzhelme - zu verwenden.

19            Diese Sichtweise des Oberlandesgerichts München stehe im Einklang mit der Beurteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, das mit Beschluss vom 14. Februar 2019 den Löschungsantrag der Beklagten zurückgewiesen und angenommen habe, die eingereichten Unterlagen belegten keine hinreichende Verkehrsgeltung, die einen wertvollen Besitzstand begründen könnten.

20            Der Kläger hat weiter vorgetragen, dem Modell der Simpson vergleichbare Gestaltungen von Motorradhelmen seien bereits Anfang der 1980er Jahre verbreitet gewesen. Zuerst seien ähnlich aussehende Helme von der S.

GmbH unter der Bezeichnung "Craft" vertrieben worden, deren Design für diese ihrer Angabe zufolge im Jahr 1984 geschützt worden sei. Etwa zur selben Zeit habe die Firma D. das ebenfalls dem Helm der Simpson in wesentlichen Punkten entsprechende Modell "Alien" auf den Markt gebracht. Ein weiterer Hersteller, mit dem der Kläger später zusammengearbeitet habe, habe spätestens seit dem Jahr 1987 den ebenfalls mit einer markanten Kinnpartie und auffälligen Lufteinlässen versehenen Helm "Vega" verkauft. Wegbereiter des Designs sei offensichtlich die Gesichtsmaske der Filmfigur "Darth Vader" aus dem Film "Star Wars" gewesen. Der Helm der Simpson habe eine ursprünglich etwa vorhandene wettbewerbliche Eigenart in kurzer Zeit aufgrund ähnlicher Gestaltungen jedenfalls im Zeitpunkt der Markenmeldung durch den Kläger verloren gehabt. Indem die Simpson keine nennenswerten Bemühungen habe erkennen lassen, ihren angeblichen Besitzstand rechtzeitig marken- und geschmacksmusterrechtlich zu schützen oder auch nur ihr Produkt ernsthaft zu vermarkten, habe sie den Helm letztlich zum "Allgemeingut" werden lassen.

21            b) In den Entscheidungsgründen des Berufungsurteils findet eine Auseinandersetzung mit diesem Vortrag des Klägers entweder überhaupt nicht oder nur unvollständig statt. Soweit das Berufungsgericht den Vortrag des Klägers zur



Kenntnis genommen hat, ein Modell "Vega" sei Vorbild der von seinem Unternehmen vertriebenen Motorradhelme gewesen, hat es gemeint, dieses sei ebenfalls dem "Klassiker" nachempfunden. Es hat jedoch den weiteren Vortrag des Klägers nicht berücksichtigt, wonach Mitte der 80er Jahre eine Mehrzahl von Helmen in vergleichbarer Gestaltung auf dem Markt verfügbar gewesen seien, ohne dass die Simpson hiergegen vorgegangen sei.

22           c) Der unberücksichtigt gebliebene Vortrag des Klägers ist sowohl für die Klage als auch für die Widerklage entscheidungserheblich.

23           aa) Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann nach der Rechtsprechung des Senats im Wege der Einrede entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung im Sinne von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG aF (§ 4 Nr. 4 UWG nF) erscheinen lassen. Das ist der Fall, wenn die Klagemarke bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in der bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF, § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nF) angemeldet worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 57 - Goldbären, mwN). Gestützt auf diese Vorschriften kann außerdem der wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommene Beklagte Widerklage mit dem Ziel erheben, die Löschung der Klagemarke wegen ihrer bösgläubigen Anmeldung zu erreichen (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 38/05, GRUR 2008, 621 Rn. 20 f. = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urteil vom 8. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 20 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke).

24           Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe

oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt (BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS, mwN).

25 Eine böswillige Markenmeldung kommt dagegen in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen 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, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2015 - I ZB 69/14, GRUR 2016, 388 Rn. 17 = WRP 2016, 480 - GLÜCKSPILZ, mwN). Der Begriff der Bösgläubigkeit ist umfassend unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen (BGHZ 207, 71 Rn. 58 - Goldbären).

26 Für die Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke abzustellen (BGH, GRUR 2016, 388 Rn. 13 - GLÜCKSPILZ). Dass der Zeitpunkt der Markenmeldung für die Beurteilung der Böswilligkeit maßgeblich ist, schließt eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. Aus die-

sem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (BGH, GRUR 2016, 380 Rn. 14 - GLÜCKSPILZ).

- 27           bb) Hätte das Berufungsgericht den Vortrag des Klägers in vollem Umfang zur Kenntnis genommen, ist nicht ausgeschlossen, dass es unter Berücksichtigung der vorstehenden Grundsätze zu dem Ergebnis gelangt wäre, dass die Simpson an der Bezeichnung "Bandit" im Zeitpunkt der Anmeldung der Klage-  
marke keinen schutzwürdigen Besitzstand (mehr) innehatte. Dem Berufungsgericht hätten sich jedenfalls aufgrund des von ihm nicht berücksichtigten klägerischen Vortrags Zweifel an dem von ihm gefundenen Ergebnis aufdrängen müssen.

28                    Im Streitfall kann außerdem nicht unberücksichtigt bleiben, dass dasjenige Unternehmen, auf dessen angeblichen schutzwürdigen Besitzstand sich die Beklagte zur Begründung des Vorwurfs einer bösgläubigen Anmeldung des Zeichens "BANDIT" als Marke beruft, sich in einem gerichtlichen Vergleich gegenüber der Lizenznehmerin des Klägers verpflichtet hat, das Zeichen "BANDIT" in Deutschland nicht mehr zu verwenden, und sein Einverständnis mit der Löschung einer von ihm angemeldeten deutschen Marke "BANDIT SX" erklärt hat.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 22.02.2019 - 38 O 131/16 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 06.08.2020 - I-20 U 26/19 -



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

I ZR 149/20

vom

30. August 2021

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. August 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

beschlossen:

Der Beschluss vom 27. Mai 2021 wird wegen offenkundiger Unrichtigkeit gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

In Rn. 26 muss es im ersten Satz "BGH, GRUR 2016, 380 Rn. 12 f." statt "BGH, GRUR 2016, 388 Rn. 13" heißen.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 22.02.2019 - 38 O 131/16 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 06.08.2020 - I-20 U 26/19 -