



Carolin Schosser

**Die bösgläubige Markenmeldung  
nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG  
im Lichte des Benutzungswillens**

# Erstes Kapitel: Einführung

## I. Gegenstand der Arbeit

Markenrechte sind aus dem heutigen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Sie verkörpern in aller Regel einen beträchtlichen Wert eines Unternehmens.<sup>1</sup> Die Marke dient als Kommunikationsmittel und weckt in dem Adressaten – dem Kunden – eine bestimmte Vorstellung über die Ware oder Dienstleistung und beeinflusst damit maßgeblich den Erfolg der Ware oder Dienstleistung und damit auch den Erfolg des Unternehmens. *Marx* formuliert zutreffend, dass

„ein Qualitätsprodukt ohne Marke [...] auf dem globalen Markt so chancenlos wie ein Wein ohne Herkunft [ist].“<sup>3</sup>

Der Weg zum Erwerb eines Markenrechts kommt einem Wettrennen gleich. Es geht darum, die gewünschte Marke rechtzeitig – nämlich früher als der Wettbewerber – für sich zur Eintragung in das Markenregister anzumelden. Im Unterschied zu herkömmlichen Wettrennen werden im Markenrecht jedoch nicht die drei schnellsten Teilnehmer mit einer Gold-, Silber- oder Bronzemedaille prämiert. Vielmehr kennt das Wettrennen um Marken nur einen Sieger: den späteren Markeninhaber. Die anderen Teilnehmer gehen leer aus.

Nach § 4 Nr. 1 MarkenG<sup>4</sup> erwirbt der Markeninhaber mit der Eintragung der jeweiligen Marke Markenschutz. Mit dem Erwerb des Markenschutzes wird dem Markeninhaber nach § 14 Abs. 1 MarkenG ein Ausschließlichkeitsrecht eingeräumt, welches gegen jedermann wirkt<sup>5</sup>. Das Ausschließlichkeitsrecht gibt dem Markeninhaber unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG das Recht, einem Dritten die Benutzung eines kollidierenden Zeichens zu

---

1 Vgl. *Nave*, Einführung in das Markenrecht, 1. Kap. Rdnr. 1.

2 Mit den eckigen Klammern in wörtlichen Zitaten werden im Folgenden eigene Auslassungen und eigene Änderungen kenntlich gemacht.

3 *Marx*, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, S. V.

4 Die Abkürzung „MarkenG“ steht für das „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)“ vom 25. Oktober 1994, BGBl. 1994 Teil I, S. 3082, zuletzt geändert durch Art. 15 des „Gesetz[es] über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“ vom 24. November 2011, BGBl. 2011 Teil I, S. 2302, 2310.

5 *Hacker* in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rdnr. 8.

verbieten und zwar unabhängig davon, wie groß das Interesse des Dritten an der Benutzung dieses Zeichens ist. Das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers entsteht somit allein mit der Eintragung der Marke<sup>6</sup> und zwar ohne dass der Markeninhaber etwas Besonderes geleistet haben muss. So ist insbesondere nicht erforderlich, dass die Marke originell ist oder einen bestimmten schöpferischen Grad erreicht.<sup>7</sup> Damit geht das Markengesetz mit der Gewährung des Ausschließlichkeitsrechts quasi in Vorleistung und gewährt dem Markeninhaber eine Entwicklungshilfe für seine Marke.<sup>8</sup> Vorleistungen verleiten mitunter zum Rechtsmissbrauch,<sup>9</sup> vor allem dann, wenn die Vorleistung so umfassend ist wie das markenrechtliche Ausschließlichkeitsrecht<sup>10</sup> und die Vorleistung mit so wenig Aufwand wie im Markenrecht erlangt werden kann.

Bei diesem Missbrauchspotential handelt es sich keineswegs um ein neues oder nur vorübergehendes Phänomen. So hatte sich schon das *Reichsgericht* im Jahr 1919 in der *Pecose*-Entscheidung mit diesem Phänomen zu beschäftigen und entschied, dass das zeichenrechtliche Ausschließlichkeitsrecht unter dem Vorbehalt wettbewerbskonformen Verhaltens steht.<sup>11</sup> Insofern wurden rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Zeichenanmeldungen schon lange vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 dem außerkennzeichenrechtlichen Löschananspruch nach §§ 1 UWG<sup>12</sup> a.F., 826 BGB<sup>13</sup> unterstellt.<sup>14</sup>

---

6 Vgl. § 14 Abs. 1 i.V.m. § 4 Nr. 1 MarkenG.

7 Z.B. *Hacker*, Markenrecht, § 3 Rdnr. 22.

8 *Hacker*, Markenrecht, § 9 Rdnr. 148.

9 *Hacker*, Markenrecht, § 9 Rdnr. 148.

10 Der Markeninhaber ist nicht nur berechtigt, einem Dritten unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 MarkenG die Benutzung zu verbieten. Vielmehr kann der Markeninhaber im Falle einer widerrechtlichen Benutzung den Dritten insbesondere auf Unterlassung nach § 14 Abs. 5 MarkenG, Schadensersatz nach § 14 Abs. 6 MarkenG sowie Vernichtung und Rückruf der widerrechtlich gekennzeichneten Ware nach § 18 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in Anspruch nehmen.

11 RGZ 97, 90, 93 f. – *Pecose*; so z.B. auch RZG 111, 192, 197 – *Goldina*; vgl. auch *Hacker*, Markenrecht, § 9 Rdnr. 148 mit weiteren Nachweisen.

12 Die Abkürzung „*UWG*“ steht für das „*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*“ vom 3. Juli 2004, BGBl. 2004 Teil I, S. 1414, in der „*Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb*“ vom 3. März 2010, BGBl. 2010 Teil I, S. 254. Der Titel der ursprünglichen Fassung lautete „*Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs*“ vom 27. Mai 1896, RGBl. 1896, S. 145. Soweit Bezug auf die ursprüngliche Fassung des UWG genommen wird, wird dies durch den Zusatz „*alte Fassung*“, abgekürzt mit „*a.F.*“, kenntlich gemacht.

13 Die Abkürzung „*BGB*“ steht für das „*Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)*“ vom 18. August 1896, RGBl. 1896, S. 195, in der „*Bekanntmachung der Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs*“ vom 2. Januar 2002, BGBl. 2002 Teil I, S. 42, zuletzt geändert durch Art. 1 des „*Gesetz[es] über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes*“ vom 20. Dezember 2012, BGBl. 2012 Teil I, S. 2749.

14 Siehe 2. Kap. II 1.

Die Fallkonstellationen, die die Rechtsprechung vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes diesem außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch unterstellte, werden heute überwiegend unter dem Begriff der Sperrmarke zusammengefasst.<sup>15</sup>

Mit dem „*Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz)*“ vom 25. Oktober 1994<sup>16</sup> erfuhr das Markenrecht einen Paradigmenwechsel. So wurde das im Warenzeichenrecht geltende Prinzip der Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes aufgegeben.<sup>17</sup> Infolge dieser Gesetzesänderung kann nun jedermann Markenschutz erwirken – auch Studenten und Hausfrauen, wie es in der Literatur überspitzt heißt.<sup>18</sup> Durch diesen Paradigmenwechsel hat sich das mit dem Markenrecht als ein Ausschließlichkeitsrecht ohnehin schon bestehende Missbrauchspotential deutlich erhöht. Für die infolge der Abschaffung der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb möglich gewordenen Missbrauchsfälle hat sich überwiegend der Begriff der Spekulationsmarke eingebürgert.<sup>19</sup>

Zur Bekämpfung dieser Missbrauchsfälle und zur Bekämpfung von rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Markenmeldungen im Allgemeinen wurde mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes zum 1. Januar 1995 die bösgläubige Markenmeldung zunächst als ein Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. eingeführt.<sup>20</sup> Mit Wirkung zum 1. Juni 2004 wurde die bösgläubige Markenmeldung schließlich als Nr. 10 in die Liste der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG aufgenommen.<sup>21</sup> Wie insbesondere die Übernahme der bösgläubigen Markenmeldung in die Liste der absoluten Schutzhindernisse und die *Ivadal*-Entscheidung des *BGH*<sup>22</sup> sowie die Entscheidung des *EuGH* im Fall *Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth*<sup>23</sup> – beide aus dem Jahr 2009 – zeigen, ist das Phänomen des Rechtsmissbrauchs im Markenrecht nach wie vor aktuell. Während zur Sperrmarke zahlreiche Gerichtsentscheidungen vorliegen und die Sperrmarke hierdurch eine gewisse Konkretisierung erfah-

---

15 Siehe 2. Kap. VI 2.

16 BGBl. 1994 Teil I, S. 3082.

17 Siehe 3. Kap. II 2.

18 So z.B. *Meister*, Marke und Recht, S. 32; *Wiedmann*, Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht, S. 184; *Füllkrug*, GRUR 1994, 679; *Helm*, GRUR 1996, 593, 599.

19 Siehe 2. Kap. VI 3.

20 Siehe 2. Kap. II 2.

21 Siehe 2. Kap. II 3.

22 Siehe 3. Kap. IV 1 b bb).

23 Siehe 2. Kap. VI 1 und 4. Kap. III 2 a.

ren hat,<sup>24</sup> gibt es zur Spekulationsmarke nur wenige Gerichtsentscheidungen. Auch wenn anhand dieser wenigen Gerichtsentscheidungen immerhin eine grobe Tendenz erkennbar wird, wie die bösgläubige Markenmeldung zu Spekulationszwecken von einer legitimen Markenmeldung abgegrenzt werden kann, kann angesichts der unterschiedlichen in der Literatur vertretenen Lösungsansätzen dennoch nicht die Rede von einer einheitlichen Linie sein. Die Lösungsansätze unterscheiden sich teilweise erheblich. Es fällt jedoch auf, dass die meisten Lösungsansätze – auch der Lösungsansatz der Rechtsprechung – das Merkmal des Benutzungswillens aufgreifen und den Benutzungswillen entweder ins Zentrum des Lösungsansatzes stellen oder ihn wenigstens am Rande miteinbeziehen.<sup>25</sup>

Die unterschiedlichen Lösungsansätze zur Spekulationsmarke sollen zum Anlass genommen werden, das Merkmal des Benutzungswillens unter dem Gesichtspunkt der bösgläubigen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n.F. näher zu beleuchten. Mit der vorliegenden Arbeit soll somit untersucht werden, wie sich das Fehlen oder Vorliegen eines Benutzungswillens auf die Beurteilung einer Markenmeldung als bösgläubig auswirkt.

Diese Aufgabenstellung beinhaltet zwei Kernfragen: Die erste Kernfrage betrifft die Frage, ob – negativ – das Fehlen eines Benutzungswillens die Beurteilung einer Markenmeldung als bösgläubig rechtfertigt. Diese Frage wird bei der Spekulationsmarke relevant, weil das Fehlen des Benutzungswillens ein Wesensmerkmal der Spekulationsmarke darstellt<sup>26</sup>. Für den Fall, dass die Untersuchung ergibt, dass das Fehlen eines Benutzungswillens allein den Vorwurf der Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt der Spekulationsmarke nicht zu begründen vermag und damit der Benutzungswille kein hinreichendes Kriterium ist, um eine bösgläubige Markenmeldung in Form der Spekulationsmarke von einer legitimen Markenmeldung abzugrenzen, soll nach einer alternativen Abgrenzungsmöglichkeit gesucht werden.

Die zweite Kernfrage betrifft die Frage, ob – positiv – das Vorliegen eines Benutzungswillens die Bejahung einer Behinderungsabsicht und damit die Bejahung einer Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt der Sperrmarke ausschließt.

---

24 Siehe 2. Kap. VI 2.

25 Siehe 3. Kap. IV 1.

26 Vgl. z.B. *BGH GRUR* 2001, 242, 244 – *Classe E*; *BGH GRUR* 2009, 780, 782 (Nr. 16) – *Ivadal*; *BPatG BeckRS* 2011, 08141 – *pjur*; *Ströbele* in: Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, § 8 Rdnr. 688; *Ingerl/Rohnke*, *Markengesetz*, Vor §§ 14-19d Rdnr. 363; *Wiedmann*, *Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht*, S. 186.

Diese quasi umgekehrte Frage stellt sich bei der Sperrmarke, weil diese dadurch gekennzeichnet ist, dass deren Anmeldung in Behinderungsabsicht erfolgt.<sup>27</sup>

Die Unterscheidung zwischen der Spekulationsmarke einerseits und der Sperrmarke andererseits mag als einengend empfunden werden. Die Unterscheidung ist jedoch, wie vorstehend bereits angedeutet, historisch bedingt. So sollten nach dem Willen des Gesetzgebers nicht nur die zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch nach §§ 1 UWG a.F., 826 BGB – also zur Sperrmarke – entwickelten Rechtsgrundsätze in dem mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. neu eingeführten Begriff der Bösgläubigkeit aufgehen.<sup>28</sup> Vielmehr sprach der Gesetzgeber § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. darüber hinaus einen zusätzlichen Anwendungsbereich zu, indem er § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. außerdem als ein Korrektiv für den Wegfall des Geschäftsbetriebs als Eintragungsvoraussetzung einführte<sup>29</sup> – also zur Bekämpfung von Missbrauchsfällen, für die sich überwiegend der Begriff der Spekulationsmarke eingebürgert hat<sup>30</sup>. Angesichts dieses historischen Hintergrunds wird die Unterscheidung zwischen der Spekulationsmarke einerseits und der Sperrmarke andererseits in der vorliegenden Arbeit beibehalten.<sup>31</sup>

## II. Ziel und Gang der Arbeit

### 1. Ziel der Arbeit

Mit dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, welche Folgen sich aus dem Fehlen oder Vorliegen eines Benutzungswillens für die Beurteilung einer Markenmeldung als bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n.F. ergeben. Dabei ist vor allem die rechtshistorische Entwicklung der bösgläubigen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n.F., namentlich der europarechtliche Hintergrund, zu berücksichtigen. Aber auch andere Wertungen und Grundsätze des Markenrechts, die nicht unmittelbar die bösgläubige Markenmeldung betreffen, sondern nur mittelbar auf die Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar-

---

27 Vgl. *Jordan*, Festschrift für Helm, S. 187, 190; *Helm*, GRUR 1996, 593, 598 f.; *Steinberg/Jaekel*, MarkenR 2008, 296, 300.

28 Siehe 2. Kap. II 1 und 2; siehe auch 2. Kap. IV 2 b und 2. Kap. VI 1.

29 Begründung zum „*Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz)*“, BT-Drucksache 12/6581, S. 95 f.

30 Siehe 2. Kap. VI 3.

31 Zur Bedeutung der einzelnen Fallgruppen siehe 2. Kap. VI 1.

kenG n.F. ausstrahlen, dürfen nicht unberücksichtigt bleiben; sie müssen mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit in Einklang stehen. Zu denken ist hierbei insbesondere an die Aufgabe der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und die Regelungen zum Benutzungszwang. In die Untersuchung sollen auch die maßgeblichen Entscheidungen des *BGH* und des *EuGH* einbezogen werden.

## 2. Gang der Arbeit

Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln. Auf die Einführung im Ersten Kapitel folgt im Zweiten Kapitel eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen der bösgläubigen Marken Anmeldung, um eine Ausgangsbasis für die argumentative Auseinandersetzung mit dem Merkmal des Benutzungswillens in den sich anschließenden Kapiteln zu schaffen. Dabei soll nach (I.) der Aufgabenstellung zunächst eine Aufarbeitung (II.) der rechtshistorischen Entwicklung und den gesetzlichen Grundlagen sowie (III.) des Systems und der verfahrensrechtlichen Behandlung der bösgläubigen Marken Anmeldung erfolgen. Darauf folgt eine Auseinandersetzung mit (IV.) der Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit und (V.) dem für die Beurteilung der Bösgläubigkeit maßgeblichen Zeitpunkt sowie eine Aufarbeitung (VI.) der Fallgruppen, die sich zur Konkretisierung der bösgläubigen Marken Anmeldung herausgebildet haben.

Mit dem Dritten Kapitel folgt das Herzstück der Arbeit. So wird in diesem Kapitel insbesondere der Frage nachgegangen, ob – negativ – das Fehlen eines Benutzungswillens allein die Annahme einer Bösgläubigkeit rechtfertigt. Sollte dies der Fall sein, so dürfte dies dafür sprechen, dass das Merkmal des Benutzungswillens hinreichend geeignet ist, um eine nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n.F. bösgläubige Marken Anmeldung in Form der Spekulationsmarke von einer legitimen Marken Anmeldung abzugrenzen. Bei der Untersuchung ist nach (I.) der genauen Aufgabenstellung zunächst (II.) die rechtshistorische Entwicklung der Regelungen und Prinzipien zu beleuchten, die unmittelbar oder mittelbar auf das Merkmal des Benutzungswillens ausstrahlen. In einem zweiten Schritt soll (III.) die Rechtslage zum Benutzungswillen unter der Geltung des Warenzeichengesetzes untersucht werden. Den Abschluss dieser Untersuchung bildet die Aufarbeitung (IV.) der Rechtslage nach dem Markengesetz unter Berücksichtigung des europarechtlichen Hintergrunds des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n.F.

In dem anschließenden Vierten Kapitel soll untersucht werden, ob bei der Sperrmarke – positiv – das Vorliegen eines eigenen Benutzungswillens der Annahme einer Behinderungsabsicht und damit der Beurteilung einer Marken Anmeldung als bösgläubig entgegensteht. Dabei folgt nach (I.) der genauen Aufgabenstellung eine Untersuchung (II.) der Rechtslage nach dem Warenzeichenge-

setz, gefolgt von einer Untersuchung (III.) der Rechtslage nach dem Markengesetz, ebenfalls unter Berücksichtigung des europarechtlichen Hintergrunds des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n.F.

Den Abschluss der Arbeit bildet das Fünfte Kapitel, in dem die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst werden.