

## G. Sonstige Kennzeichen

Bezüglich Inhaberschaft, Abtretung und Lizenzierung anderer Zeichen verweisen wir auf **1893** die Ausführungen zu Rdnr. 1661 ff.

## § 5 Erlöschen des Schutzes

	Rdnr.
A. Marken.....	1894
B. Unternehmenskennzeichen.....	1942
C. Domains.....	1951
D. Werktitel.....	1952
E. Geographische Herkunftsangaben.....	1955
F. Namen.....	1958
G. Sonstige Kennzeichen.....	1961

### A. Marken

	Rdnr.
I. Nichtbenutzung.....	1899
II. Absolute Schutzhindernisse.....	1916
III. Bösgläubigkeit.....	1922
IV. Sonstige Lösungsgründe.....	1929

Das italienische Gesetz kennt zwei Arten von Ursachen für die fehlende Schutzwürdigkeit von Marken, nämlich den Verfall und die Nichtigkeit. Nur die erste Art führt zum Wegfall eines ursprünglich gültigen Rechts mit Wirksamkeit ab Eintritt der jeweiligen Ursache; bei der zweiten Art handelt es sich um eine ursprüngliche Ungültigkeit der Marke, deren Eintragung in Wirklichkeit kein wirksames Recht hat entstehen lassen. **1894**

Als Ursachen für den Verfall kennt die italienische Rechtsordnung die Nichtbenutzung, **1895** die Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung, die eingetretene Täuschungseignung, den eingetretenen Widerspruch des Zeichens zum Gesetz, zur öffentlichen Ordnung und den guten Sitten. Wie bereits erwähnt, ist für Kollektivmarken als weiterer Verfallsgrund die fehlende Ausübung der Kontrolle über die Benutzer vorgesehen<sup>1073</sup>.

Der Vollständigkeit halber ist zu den Ursachen für das Erlöschen des Markenrechts auch **1896** der Verzicht des Inhabers gemäß Art. 15 Abs. 5 *c.p.i.* zu erwähnen.

Die Gründe für eine anfängliche Nichtigkeit des Zeichens liegen im Vorliegen von absoluten oder relativen Schutzhindernissen (Vorliegen von älteren Rechten Dritter). Den absoluten Schutzhindernissen gleichgestellt ist in dieser Hinsicht die bösgläubige Anmeldung der Marke (Art. 19 Abs. 2 und Art. 25 *c.p.i.*). **1897**

Im Folgenden werden zunächst der Verfall der Marke wegen Nichtbenutzung dargestellt, **1898** dann die Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (über die Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse sprechen wir später<sup>1074</sup>), dann die bösgläubige Hinterlegung der Marke und schließlich die weiteren Verfallsgründe.

### I. Nichtbenutzung

Der bereits mehrfach<sup>1075</sup> erwähnte Verfall der Marke wegen Nichtbenutzung wird in **1899** Art. 24 und 26 (c) *c.p.i.* geregelt. Diese Vorschriften sehen den Verfall vor, wenn die Marke

<sup>1073</sup> Vgl. Rdnr. 1623.

<sup>1074</sup> Vgl. Rdnr. 1962 ff.

<sup>1075</sup> Vgl. Rdnr. 1743 ff.

nicht innerhalb von 5 Jahren nach der Eintragung benutzt wird oder wenn die Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt wurde.

- 1900** Art. 24 *c.p.i.*, der Art. 10, 11 und 12 erster Teil der MarkenRL entspricht, verlangt, dass die Benutzung der Marke „ernsthaft“ sein muss, dass es sich also nicht um eine rein symbolische oder sporadische Verwendung handeln darf, oder nur um eine solche für unerhebliche Produktmengen. Allerdings darf es sich auch um eine unterbrochene, nicht flächendeckende (*generalizzato*) oder lokale Benutzung handeln<sup>1076</sup>. Die Benutzung muss durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung erfolgen, was die Benutzung durch einen Lizenznehmer der des Inhabers gleich stellt<sup>1077</sup>.
- 1901** Auch die Verwendung der Marke allein zu Werbezwecken kann den Verfall verhindern<sup>1078</sup>. Gleichermaßen kann der Verfall verhindert werden, wenn die Marke verwendet wird „in einer die Unterscheidungskraft nicht verändernden abweichenden Form“, das heißt durch die Benutzung einer ähnlichen Marke, deren prägende Elemente denen des eingetragenen Zeichens entsprechen<sup>1079</sup>. Überdies kann das Anbringen der Marke auf Produkten, die nicht auf den italienischen Markt gebracht werden, aber für die Ausfuhr bestimmt sind, einen Verfall verhindern<sup>1080</sup>. Mehrfach hat sich das Problem gestellt, ob die alleinige Benutzung einer Marke in den amerikanischen Militär- oder in den NATO-Basen in Italien geeignet ist, den Verfall zu verhindern<sup>1081</sup>.
- 1902** Der Verfall tritt nicht ein, wenn „berechtigte Gründe“ für die Nichtbenutzung vorliegen. Ein berechtigter Grund liegt sicher dann vor, wenn die Nichtbenutzung auf Ursachen zurückzuführen ist, die nicht vom Willen des Inhabers abhängen. Auch freie Entscheidungen des Inhabers können einen „berechtigten Grund“ darstellen<sup>1082</sup>. So ist die Auffassung vertreten worden, dass unternehmerische Entscheidungen auf Grund von vernünftigen unternehmenspolitischen Überlegungen als berechtigter Grund angesehen werden können. Und einige meinen, dass das Vorhandensein einer großen Menge von Nachahmungen (*ampia contraffazione*) auf dem Markt ein berechtigter Grund ist<sup>1083</sup>. Die Beweislast für das Vorliegen von berechtigten Gründen für die Nichtbenutzung liegt beim Markeninhaber.
- 1903** Art. 24 Abs. 3 *c.p.i.* sieht vor, dass der Verfall, unbeschadet des Umstands, dass Dritte Rechte an der Marke durch Einreichung einer Anmeldung oder durch Benutzung erworben haben, nicht geltend gemacht werden kann, wenn zwischen dem Ablauf des Fünfjahreszeitraums für die Nichtbenutzung und der Erhebung der Klage auf Verfallserklärung oder der Einrede des Verfalls eine tatsächliche Benutzung begonnen oder wieder aufgenommen wurde. Wenn der Inhaber die Vorbereitungen für den Beginn oder die Wiederaufnahme der Benutzung erst trifft, nachdem er erfahren hat, dass eine Klage auf Verfallserklärung oder eine Einrede des Verfalls erhoben werden soll, bleiben der Beginn oder

<sup>1076</sup> Vgl. R.dnr. 1747 ff.

<sup>1077</sup> Vgl. R.dnr. 1749.

<sup>1078</sup> Vgl. R.dnr. 1745, 1750.

<sup>1079</sup> Vgl. R.dnr. 1755 f.

<sup>1080</sup> Vgl. R.dnr. 1753.

<sup>1081</sup> Vgl. LG Mailand, 26. November 1998, in GADI 1998, pp. 992 ss., wo es heißt: „Die Einfuhr der mit einer bestimmten Marke gekennzeichneten Produkte zwecks Verkauf und Verbrauch in den italienischen NATO-Basen, wenn auch auf das militärische und zivile Personal dieser Stützpunkte und innerhalb derselben beschränkt, ist eine Benutzung der Marke, die zur Bekanntheit im italienischen Staat führen und Marken die Neuheit entziehen kann, die später von anderen eingetragenen werden“; LG Rom, 7. März 1973, ebenda 1973, pp. 488 ss., wo es heißt: „Die derzeit für die NATO-Basen und -Betriebe in Italien geltende Exterritorialität erstreckt sich nicht auf die Geschäftsbeziehungen mit oder innerhalb dieser Stützpunkte. Insbesondere beurteilen sich die gewerblichen Monopolrechte (*privativa industriale*), hinsichtlich der Wirksamkeit der hier eingetragenen Marken, des Benutzungs- wie des Verbotungsrechts des Monopolinhabers nur nach italienischem Recht. Damit stellt die Einfuhr von mit einer bestimmten Marke gekennzeichneten Produkten zwecks Verkauf und Verbrauch in den Nato-Basen in Italien eine Benutzung der Marke dar, die geeignet ist, den Verfall gem. Art. 42 *legge marchi* (heute Art. 24 *c.p.i.*) zu verhindern, auch wenn sie auf das militärischen und zivile Personal dieser Basen und innerhalb dieser Basen beschränkt ist“.

<sup>1082</sup> Vgl. R.dnr. 1762.

<sup>1083</sup> V-DC, pp. 248–249; SE, pp. 195 ss.; DC, p. 143; *Spolidoro*, in CT, p. 303.

die Wiederaufnahme der Benutzung unberücksichtigt, sofern sie nicht mindestens drei Monate vor Erhebung der Klage oder der Einrede erfolgt sind; dieser Zeitraum ist allerdings nur erheblich, wenn er auf den Ablauf der Fünfjahresfrist für die Nichtbenutzung folgt.

Der Verfall kann auch nur einen Teil der Marke betreffen. Wenn eine Marke für eine Mehrzahl von Produkten oder Dienstleistungen angemeldet worden ist, führt ihre Nichtbenutzung für einige der Produkte oder Dienstleistungen zum teilweisen Verfall, und zwar nur für die betroffenen Produkte oder Dienstleistungen. Handelt es sich jedoch um ähnliche Produkte oder Dienstleistungen, reicht die Benutzung für eines oder einige davon aus, um den Verfall der Marke für alle zu verhindern<sup>1084</sup>. **1904**

Eine wegen Nichtbenutzung verfallene Marke kann von ihrem ehemaligen Inhaber und auch von einem beliebigen Dritten wirksam mit rechtsbegründender Wirkung *ex nunc* neu angemeldet werden. Die Neuanmeldung durch einen Dritten führt jedoch nur zu einer gültigen Marke, wenn die Marke die Anforderung der Neuheit erneut erfüllt, das heißt, wenn sie vom ursprünglichen Inhaber nie benutzt worden ist bzw. wenn zum Zeitpunkt der Neuanmeldung die Erinnerung an ihre Benutzung durch den ursprünglichen Inhaber beim Publikum erloschen ist<sup>1085</sup>. **1905**

Wie wir weiter oben schon gezeigt haben, ist die Gruppe der sogenannten Defensivmarken vom Verfall wegen Nichtbenutzung ausgeschlossen<sup>1086</sup>. **1906**

Nach Art. 122 *c.p.i.* kann Klage auf Feststellung des Verfalls der Marke von jedem, der ein Interesse daran hat, erhoben und auch von Amts wegen von der Staatsanwaltschaft anhängig gemacht werden. Laut einer gefestigten Rechtsprechungsformel wird ein derartiges Interesse jedem Wettbewerber zuerkannt, der im Bestehen der Marke ein Hindernis für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit sieht<sup>1087</sup>. **1907**

Von Amts wegen durch die Staatsanwaltschaft angestrebte Verfallsklagen sind selten<sup>1088</sup>. Doch allein der Umstand, dass diese Möglichkeit vorgesehen war, zwang die Staatsanwaltschaft vor Inkrafttreten des *Codice della proprietà industriale* gem. Art. 70 Nr. 1 *c.p.c.* (*Codice di procedura civile* – Zivilprozessordnung), dem besagten Verfahren mit den in Art. 72 *c.p.c.* genannten Befugnissen beizutreten. Die Staatsanwaltschaft hat bei Interventionen in Verfahren, die sie selbst hätte einleiten können, die gleichen Befugnisse wie die Parteien. Die fehlende Intervention des Staatsanwalts führte in diesen Fällen zur Nichtigkeit des Urteils. Heute legt Art. 122 Abs. 1 *c.p.i.* dagegen fest, dass „die Intervention der Staatsanwaltschaft in Abänderung von Art. 70 *c.p.c.* nicht zwingend notwendig ist“. **1908**

<sup>1084</sup> V-DC, pp. 249–250; V-G, p. 225. Aus der Rechtsprechung: LG Mailand, 2. April 2001, in GADI 2001, pp. 784 ss., wonach „kein Verfall wegen Nichtbenutzung einer Marke vorliegt, wenn es um Produkte geht, die denen ähnlich sind, für die die Marke ernsthaft benutzt wurde“; LG Turin, 8. Mai 1996 (ord.), ebenda 1996, pp. 787 ss., das den teilweisen Verfall der Marke *Castello* für die Herstellung und den Vertrieb von Keksen der Firma Bistefani verneinte, obwohl die Marke nur für die Herstellung und den Handel von Panettone und Colombe pasquali benutzt wurde. „Die Benutzung der Marke für eines der eingetragenen Produkte schließt den teilweisen Verfall für ähnliche Produkte aus“; OLG Mailand, 14. Oktober 1994, ebenda 1995, pp. 599 ss., das die Bekleidungs-marke *Camel* als für Freizeitmode geschützt ansah, da „die Einschränkung des Schutzbereichs der Marke aufgrund teilweisen Verfalls wegen Nichtbenutzung nur möglich ist, wenn es um Produkte geht, die völlig verschieden von denen sind, für die die Marke benutzt worden ist, nicht aber, wenn es um ähnliche und der gleichen Warengruppe angehörende Produkte geht“, und damit die Entscheidung des erstinstanzlichen Richters bestätigt hat: LG Mailand, 12. November 1992, ebenda 1993, pp. 248 ss.

<sup>1085</sup> V-DC, p. 250.

<sup>1086</sup> Zum Thema vgl. oben Rdnr. 1756. Vgl. jetzt EuGH vom 13. 9. 2007, C-234/06 P, Rdnr. 101 – II Ponte.

<sup>1087</sup> Näher zu diesem Artikel siehe V-DC, pp. 499–502; F, p. 509 ss.; G-DB, pp. 311–313; *Saffi*, in SF, pp. 546 ss.; *Angelichio*, in M-U, appendice aggiornamneto, pp. 117–118. Zu Art. 59 Markengesetz, der in Art. 122 *c.p.i.* eingeflossen ist, siehe V-G, pp. 282 ss.; *Angelichio*, in M-U, pp. 598 ss.

<sup>1088</sup> Ein Beispiel für eine von der Staatsanwaltschaft angestrebte Klage ist die Entscheidung des Kassationsgerichts vom 20. Dezember 2000, Nr. 16022, in GADI 2001, pp. 45 ss.. Es ging um die Feststellung der Nichtigkeit der Marke *Capri*, die 1986 von einer amerikanischen Firma zur Kennzeichnung von Zigaretten eingetragen worden war.

- 1909** In Verfallsverfahren passivlegitimiert ist vor allem der Markeninhaber. Ihm stellt das Gesetz als notwendige Streitgenossen „alle Personen zur Seite, die im Register als Berechtigte vermerkt sind“, Art. 122 Abs. 4 *c.p.i.*
- 1910** Die Regelung des Art. 122 Abs. 4 *c.p.i.* muss sich wohl auch auf diejenigen beziehen, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Verfallsklage Rechte an der Marke aufgrund eines eingetragenen Anspruchs haben, zum Beispiel eine Lizenz<sup>1089</sup>.
- 1911** Über Verfallsklagen entscheiden die italienischen Gerichte.
- 1912** Die Klagen sind nach Art. 120 Abs. 2 *c.p.i.* unabdingbar bei dem Gericht des Ortes zu erheben, an dem der Beklagte, also der Markeninhaber, seinen Wohnsitz oder sein Domizil hat. Sind Wohnsitz oder Domizil unbekannt, so ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem sich der Beklagte aufhält. Hat der Markeninhaber weder einen Wohnsitz noch ein Domizil noch einen Aufenthaltsort in Italien, sind die Klagen bei dem Gericht des Ortes einzureichen, an dem der Kläger seinen Wohnsitz oder sein Domizil hat. Haben weder Beklagter einen Aufenthaltsort im Inland, so ist das Gericht in Rom noch Kläger einen Wohnsitz, ein Domizil oder zuständig.
- Für die Bestimmung des zuständigen Gerichts sei auf das in der Registrierungsurkunde angegebene Wahl-domizil hingewiesen. Es war streitig, ob bei Abweichung vom tatsächlichen Wohnsitz auf dieses Domizil abzustellen ist oder ein Wahlrecht zwischen beiden besteht. Nach Art. 120 Abs. 3 *c.p.i.* gilt jetzt die im Antrag auf Eintragung genannte und im Register vermerkte Angabe eines Domizils „als ausschließliches Wahl-domizil“.
- 1913** Zuständig sind ausschließlich die Sonderkammern einiger Landgerichte und Oberlandesgerichte, nämlich der von Bari, Bologna, Catania, Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Palermo, Rom, Turin, Triest und Venedig, deren territoriale Zuständigkeit insgesamt das italienische Staatsgebiet flächendeckend erfasst.
- 1914** Obwohl es sich um eine funktionelle und unabdingbare Zuständigkeit handelt, nimmt die Rechtsprechung an, dass das mit einer Markenverletzungsklage angerufene Gericht auch über eine vom Beklagten erhobene Widerklage auf Nichtigkeit oder auf Verfall entscheiden kann, und zwar selbst dann, wenn für diese Klage an sich ein anderes Gericht zuständig wäre. Der für das Hauptverfahren zuständige Richter ist auch für die unter die territoriale Zuständigkeit eines anderen Gerichts fallende Widerklage zuständig.
- 1915** Das den Verfall einer Marke feststellende rechtskräftig gewordene Urteil wirkt nach Art. 123 *c.p.i.* gegenüber jedermann (*erga omnes*).

## II. Absolute Schutzhindernisse

- 1916** Wir haben oben die wesentlichen Voraussetzungen für die Gültigkeit einer Marke dargestellt. Fehlen sie, liegen die sog. Eintragungshindernisse (*impedimenti alla registrazione*) vor. Die Eintragungshindernisse führen zur Ablehnung der Eintragung oder zur Nichtigkeit der Marke, die vom Gericht festgestellt werden kann<sup>1090</sup>. So sieht Art. 117 *c.p.i.* vor, dass die Eintragung gerichtliche Verfahren hinsichtlich der Wirksamkeit und der Inhaberschaft (*appartenenza*) der Marke nicht ausschließt. Die sog. absoluten Hindernisse (*impedimenti assoluti*) können vor Gericht von jedem geltend gemacht werden, der ein Interesse daran hat. Es handelt es sich um die in Art. 7, 9, 10, 12 Abs. 1 (a), 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 (a) und (b) *c.p.i.* und in Art. 19 Abs. 2 *c.p.i.* genannten Hindernisse. Auf sie verweist Art. 25 *c.p.i.*, der die Nichtigkeit von Marken anordnet, die eines dieser Hindernisse aufweisen<sup>1091</sup>. Genauer gesagt handelt es sich um graphisch nicht darstellbare Zeichen (Art. 7)<sup>1092</sup>, Zeichen, denen es

<sup>1089</sup> Vgl. Cass. 2. März 1987, Nr. 2169, in GADI 1988, pp. 39 ss.. Hiernach sind notwendige Streitgenossen im Sinne von Art. 59 Abs. 2 Markengesetz (heute Art. 122, Abs. 4 *c.p.i.*). Berechtigte wie „Pächter, Lizenznehmer, Nutznießer der Marke und des Betriebs“.

<sup>1090</sup> Vgl. Rdnr. 1698 ff.

<sup>1091</sup> V-DC, pp. 245–246; F, p. 137; G-DB, p. 98; V-G, pp. 233 ss.; SE, pp. 179 ss.; R, pp. 107 ss.; Spada, in CT, p. 317; DC, pp. 54 ss.; Mayr, in M-U, pp. 599 ss.

<sup>1092</sup> Zu den graphisch darstellbaren Zeichen siehe Rdnr. 1609.

an Unterscheidungskraft fehlt (Art. 7 und 13 Abs. 1 *c.p.i.*)<sup>1093</sup>, Zeichen, die im allgemeinen Sprachgebrauch und nach den ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind (Art. 12 Abs. 1 (a) *c.p.i.*)<sup>1094</sup>, Zeichen, die gegen das Gesetz, gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen (Art. 14 Abs. 1 (a) *c.p.i.*)<sup>1095</sup>, Zeichen, die ausschließlich aus den allgemeinen Bezeichnungen von Waren oder Dienstleistungen oder aus beschreibenden Angaben bestehen (Art. 13 Abs. 1 *c.p.i.*)<sup>1096</sup>, Zeichen, die ausschließlich aus der durch die Art des Produkts selbst bedingten Form bestehen, die aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form oder die aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (Art. 9 *c.p.i.*)<sup>1097</sup>, Zeichen, die aus Wappen bestehen oder symbolische Inhalte öffentlichen Interesses enthalten (Art. 10 *c.p.i.*)<sup>1098</sup>, Zeichen, die geeignet sind, das Publikum zu täuschen (Art. 14 Abs. 1 (b) *c.p.i.*)<sup>1099</sup> oder bösgläubig eingetragene Zeichen (Art. 19 Abs. 2 *c.p.i.*)<sup>1100</sup>.

Wurde die Marke trotz Vorliegens eines absoluten Hindernisses eingetragen, etwa weil es sich um ein Element handelt, das vom Amt nicht untersucht wird oder die Beurteilung des Amtes nicht richtig war, kann die Marke von einem Richter auf Antrag einer jeden Person, die ein Interesse daran hat, für nichtig erklärt werden<sup>1101</sup>. Die Nichtigkeit tritt *ex tunc* ein, als ob es die Marke nie gegeben hätte. Nur die fehlende Unterscheidungskraft nach Art. 7, 13 Abs. 1 *c.p.i.* und 12 Abs. 1 (a) *c.p.i.* braucht nicht zur Feststellung der Nichtigkeit der Marke führen. Denn die Marke kann vor Einreichen der Nichtigkeitsklage oder der Nichtigkeitseinrede Unterscheidungskraft erworben haben (Art. 13 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 3 *c.p.i.*)<sup>1102</sup>. **1917**

Bei einer für eine Mehrzahl von Produkten oder Dienstleistungen eingetragenen Marke kann die Nichtigkeit auch nur einen Teil davon betreffen (teilweise Nichtigkeit), etwa wenn die Marke für einige der beanspruchten Produkte und Dienstleistungen beschreibend ist und für andere nicht. Es ist auch eine andere Form von teilweiser Nichtigkeit zugelassen worden, und zwar für ein einzelnes Element einer komplexen Marke<sup>1103</sup>. **1918**

Wie für Verfallsklagen sind auch für Nichtigkeitsklagen die italienischen Gerichte zuständig. Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Beklagten (bzw. des Markeninhabers), es sei denn, das Verfahren würde auf dem Wege der Widerklage gegenüber einer vor einem anderen Gericht eingeleiteten Nachahmungsklage angestrengt. Zuständig sind die bereits erwähnten Sonderkammern der Landgerichte und Oberlandesgerichte<sup>1104</sup>. Für die Aktiv- und Passivlegitimation gilt das Gleiche wie für die Verfallsklage<sup>1105</sup>. **1919**

Die Feststellung der Nichtigkeit von Marken wirkt nach Art. 123 *c.p.i.* gegenüber jedermann (*erga omnes*), wenn sie durch rechtskräftiges Urteil ausgesprochen wurde<sup>1106</sup>. **1920**

<sup>1093</sup> Vgl. V-DC, pp. 154–158 und unten Rdnr. 1701 ff.

<sup>1094</sup> Vgl. Rdnr. 1713 ff.

<sup>1095</sup> Vgl. Rdnr. 1725 ff.

<sup>1096</sup> Vgl. Rdnr. 1705 ff.

<sup>1097</sup> Vgl. Rdnr. 1729 ff.

<sup>1098</sup> Vgl. Rdnr. 1738.

<sup>1099</sup> Vgl. Rdnr. 1739 ff.

<sup>1100</sup> Vgl. Rdnr. 1922 ff.

<sup>1101</sup> V-DC, pp. 257–258; V-G, pp. 282–287.

<sup>1102</sup> Vgl. Rdnr. 1719 ff.

<sup>1103</sup> OLG Mailand, 28. März 1997, in GADI 1997, pp. 670 ss., das die Auffassung vertritt: „Die Nichtigkeit einer Marke ist für den Teil auszusprechen, in dem die Bezeichnung *Giochitalia* erscheint; diese Marke besteht aus der Abbildung einer grün gekleideten Katze mit einem roten Zylinder auf dem Kopfe, die sich mit einer Pfote auf ein rotes Schild stützt, auf dem in Weiß der Name *Giochitalia* gedruckt steht, der den Kern einer älteren Marke darstellt“.

<sup>1104</sup> Vgl. Rdnr. 1913.

<sup>1105</sup> Zur Aktivlegitimation für die Nichtigkeitsklage im Falle der Verletzung eines relativen Eintragungshindernisses vgl. Rdnr. 2132.

<sup>1106</sup> Näher in der Rechtslehre insbesondere V-DC, pp. 502–503; F, pp. 514–515; G-DB, p. 313; SE, pp. 188–193; *Di Cataldo*, Efficacia della sentenza di nullità o decadenza di brevetti per marchi, in RDI 1976, I, pp. 424 ss.; *Mayr*, in M-U, p. 324; *Mangini*, Sui limiti soggettivi del giudicato di nullità o di decadenza del brevetto per invenzione o per marchio, Studi in onore di Remo Franceschelli,

- 1921** Wenn in dem zur Nichtigkeitserklärung der Marke führenden gerichtlichen Verfahren die Rechtswidrigkeit der Benutzung der Marke festgestellt wird, etwa bei einer täuschenden Marke oder einer Marke, die gegen das Gesetz, die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt, ist die Benutzung einer solchen Marke jedermann verboten<sup>1107</sup>.

### III. Bösgläubigkeit

- 1922** Art. 19 Abs. 2 *c.p.i.* legt fest, dass die Eintragung einer Marke nicht erwirken kann, „wer bei der Anmeldung bösgläubig war“<sup>1108</sup>.
- 1923** In der Rechtslehre wird die Auffassung vertreten, dass die Bösgläubigkeit einer Anmeldung in zwei Grundfälle untergeteilt werden kann. Im ersten Fall folgt die Bösgläubigkeit aus der Kenntnis des Anmelders von einem spezifischen Interesse anderer, ja sogar eines Rechts an der besagten Marke<sup>1109</sup>. Der zweite Fall betrifft das Vorliegen einer wettbewerbsverhindernden Absicht des Anmelders<sup>1110</sup>.
- 1924** Die typischsten Fälle der ersten Option sind der Fall der notorisch bekannten Marke gem. Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ, auf den sich Art. 12 Art. 1 (b) *c.p.i.* ausdrücklich bezieht, und der Fall der bekannten Zeichen gemäß Art. 8 Abs. 3 *c.p.i.* Weil der Gesetzgeber diese jedoch als Grund für die Nichtigkeit von Marken konkret genannt hat, bleibt für die Eintragung aufgrund bösgläubiger Anmeldung ansonsten nicht sehr viel Raum. Das Gesetz legt ausdrücklich fest, dass die Eintragung einer Marke ungültig ist, die in Italien infolge der intensiven Nutzung im Ausland bekannt ist, obwohl sie in Italien nicht benutzt wurde (Art. 12 Art. 1 (b) *c.p.i.*). Ferner ist bestimmt, dass die Eintragung eines bekannten Zeichens durch eine Person ungültig ist, die kein Verdienst an der Bekanntheit hat (Art. 8 Abs. 3 *c.p.i.*). Es sind

pp. 311 ss. In der Rechtsprechung haben die folgenden Entscheidungen ausdrücklich die erga omnes-Wirkung der Nichtigkeitserklärung von Marken bestätigt: LG Mailand, 13. September 1990, in GADI 1990, pp. 681 ss.; LG Rom, 24. September 1984, ebenda 1986, pp. 129 ss.

<sup>1107</sup> Art. 21.3 *c.p.i.*, der Art. 10 des Markengesetzes wiedergibt. Vgl. hierzu *Mayr*, in M-U, p. 301; V-G, pp. 82 ss.; *Spada*, in CT, pp. 323 ss.

<sup>1108</sup> Näher zu dieser Bestimmung, die Art. 22 Abs. 2 Markengesetz entspricht, siehe V-DC, pp. 199-200; F, 100 ss.; G-DB, p. 70; *Ricolfi*, in DI, pp. 107-108; *Mayr*, in M-U, pp. 264 ss.; V-G, pp. 159 ss.; SE, pp. 71 ss.; *Cavani*, in Ghidini, La riforma della legge marchi, pp. 55 ss.; *Marasà*, in CT, pp. 152 ss.; R, pp. 104-106; *Ammendola*, Il deposito del marchio in malafede, in RDI 2002, I, pp. 231 ss.; *Mayr*, La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno, in AIDA 1993, pp. 63 ss.

<sup>1109</sup> V-DC, p. 200; *Ricolfi*, in DI, p. 107; R, p. 105. Aus der Rechtsprechung: LG Rom, 17. Mai 2005, in GADI, 2005, S. 902ff.: „Eine Anmeldung in bösem Glauben lässt sich an dem Verhalten desjenigen erkennen ..., der die unternehmerischen Entscheidungen und die Marktuntersuchungen eines an der Anmeldung der Marke interessierten Dritten kennt und unter Missbrauch einer Vertrauensstellung und Zusammenarbeit die Anmeldung der Marke im eigenen Namen vorwegnimmt“; LG Mailand, 19. März 2004, in GADI 2004, pp. 939 ss., wonach „der typische Tatbestand der bösgläubigen Eintragung einer Marke den Fall betrifft, dass ein Rechtsträger begründeten Anlass hat, den Schutz eines bestimmten Kennzeichens erlangen zu können. Eine derartige Erwartung wird von der Rechtsordnung vorab geschützt, wenn ein anderer sie in Kenntnis der Absichten und Pläne des ersteren durch die zuvorkommende Eintragung des gleichen Zeichens zunichte macht, um gerade auf diese Weise den Plan der Eintragung zu behindern“; LG Neapel, (ord.) 5. November 1998, in GADI 1998, pp. 939 ss., das die Auffassung vertritt: „Die bösgläubige Eintragung einer Marke liegt vor, wenn der Eintragende zum Zeitpunkt der Eintragung weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass ein anderer die Eintragung geplant, aber nicht vorgenommen hat und deshalb einen berechtigten Anwartschaftsanspruch (weniger als ein bereits erworbenes Recht) auf dieses oder ein ähnliches Zeichen besitzt“. Im besagten Fall ist das Landgericht von der Bösgläubigkeit der Firma *Henkel* ausgegangen. *Henkel* hatte eine Formmarke angemeldet, die eine rechteckige Waschmitteltablette in Weiß und Blau beinhaltete und der erfolgreichen und bekannten Marke des Wettbewerbers *Benckiser* ähnelte. Das Gericht stellte fest, dass „die große Übereinstimmung zwischen den beiden Zeichen und des Kontextes, in dem Werbung, Slogan und Aufmachung verwendet wurden, zeige, dass Henkel zwangsläufig von den Absichten eines so wichtigen Wettbewerbers wissen musste und daher durch die eigene Anmeldung den mittlerweile vom *Benckiser*-Zeichen erworbenen Wert des Zeichens ausnutzen wollte, der bestimmte Vorstellungen erweckte“.

<sup>1110</sup> V-DC, p. 200; *Ricolfi*, in DI, p. 108; SE, pp. 74-75.

keine weiteren Fälle einer Kenntnis von älteren Rechten oder rechtmäßigen Erwartungen Dritter und damit von Bösgläubigkeit denkbar als die gesetzlich genannten.

Um Art. 19 Abs. 2 *c.p.i.* einen selbständigen Inhalt zu verleihen, kann man vielleicht an die in Art. 6<sup>septies</sup> PVÜ vorgesehene Möglichkeit der Eintragung einer Marke auf Antrag eines Agenten oder Vertreters des Markeninhabers denken. Die Bösgläubigkeit liegt hier im Fehlen einer Rechtfertigung für dieses Verhalten. Und man kann sich fragen, ob der Markeninhaber in diesem Falle die in Art. 118 *c.p.i.*<sup>1111</sup> für den Anspruchsberechtigten vorgesehenen auf eine Vindikation gerichteten Rechtsmittel geltend machen kann. Weiterhin kann man an ähnliche Situationen denken, wie zum Beispiel an den Fall einer noch nicht voll durchgesetzten, aber gerade entstehenden (*in itinere*) ausländischen oder inländischen Bekanntheit. Schließlich ist auch der Fall denkbar, dass jemand mit der Anmeldung einer bestimmten Marke einem Wettbewerber schnell zuvorkommen möchte, etwa weil er davon unterrichtet ist, dass die Anmeldung der Marke durch den Wettbewerber kurz bevorsteht und der Wettbewerber bereits die Vorrichtungen für die Anbringung der Marke auf seinen Produkten geschaffen und die Werbung vorbereitet hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Art. 19 Abs. 2 *c.p.i.* ein Auffangtatbestand für alle weiteren Fälle ist, die vergleichbar liegen. **1925**

Eine wettbewerbsbehindernde Absicht kann bei Eintragung einer Marke in dem Vorsatz liegen, die Marke weder selbst noch über Dritte benutzen und dem Markt vorenthalten zu wollen. Eine derartige Sperrwirkung kann auch mit Hilfe von allgemeinen Eintragungen in bestimmten Branchen erzeugt werden, die die Möglichkeit der Wettbewerber erheblich einschränken, „freie“ Marken zu finden. **1926**

Die aufgrund bösgläubiger Anmeldung erfolgende Eintragung ist ein absoluter Nichtigkeitsgrund, auch wenn der erste der beiden hier genannten Fälle besser als ein Fall relativer Nichtigkeit eingestuft werden sollte und dann nur direkt geschädigte Personen klagebefugt wären. **1927**

Eine bösgläubig veranlasste Eintragung hat das Landgericht Mailand im Urteil vom 23. Dezember 1999 (ord.) angenommen. Es ging um die Eintragung einer Marke, die in Italien aufgrund eines Verbots zwar nicht benutzt war, die im sonstigen Europa aufgrund ihrer Benutzung jedoch große Bekanntheit genoss (Marke *Randstad* für Zeitarbeitsagenturen)<sup>1112</sup>. **1928**

#### IV. Sonstige Lösungsgründe

Ein weiterer Verfallsgrund liegt vor, wenn eine Marke im geschäftlichen Verkehr infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung geworden ist oder ihre Unterscheidungskraft verloren hat, Art. 13 Abs. 4 und 26 Abs. 1 (a) *c.p.i.* Der jetzt weitgehend der Formulierung des Art. 12 MarkenRL entsprechende Tatbestand war bereits aus dem Gesetz vor der Reform von 1992 bekannt, welches allerdings nicht das Verhalten oder die Untätigkeit des Markeninhabers als Voraussetzung für den Verfall vorsah. Diese Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung wird als *volgarizzazione del marchio* (Umwandlung zum Freizeichen der Marke) bezeichnet<sup>1113</sup>. **1929**

<sup>1111</sup> Vgl. Rdnr. 2017 f.

<sup>1112</sup> LG Mailand, 23. Dezember 1999 (ord.), in GADI 2000, pp. 574 ss. Das Landgericht vertritt die Auffassung: „Die Bestimmung in Art. 22 Abs. 2 l.m. (heute Art. 19 Abs. 2 *c.p.i.* – bösgläubige Markeneintragung) ist auf den Schutz der Erwartungen einer Person ausgerichtet, die sich im Laufe des Verfahrens zur Eintragung ihrer im Ausland bereits benutzten Marke in Italien mit einer fremden Eintragung konfrontiert sieht, wobei der andere die Marke im vollen Bewusstsein der Tätigkeit und Absichten des Ersteren angemeldet und damit der unternehmerischen Tätigkeit des Wettbewerbers bösgläubig Hindernisse entgegengestellt hat“.

<sup>1113</sup> Zur Entwicklung zur gebräuchlichen Marke siehe: V-DC, pp. 250-252; F, p. 95; G-DB, pp. 50-51; *Ricolfi*, in DI, pp. 82-83; SE, pp. 98-100; R, pp. 59-61; V-G, pp. 209 ss.; *Spolidoro*, in CT, pp. 276 ss.; *Cavani*, in Ghidini, La riforma della legge marchi, pp. 52 ss.; *Mayr*, M-U, pp. 239 ss.; *La Villa*, Introduzione al diritto dei marchi d'impresa, pp. 119 ss.

- 1930** Der Verfall tritt erst ein, wenn zwei Elemente gleichzeitig vorliegen. Erstens muss die ursprüngliche Unterscheidungskraft des Zeichens dadurch entfallen, dass die Marke vom Publikum nicht mehr als Unterscheidungszeichen wahrgenommen wird. Hier liegt eine objektive Veränderung der Markenbedeutung vor. Sie besteht in der Umwandlung eines spezifischen Ausdrucks in einen allgemeinen bzw. gebräuchlichen Ausdruck<sup>1114</sup>. Und zweitens muss der Fortfall der ursprünglichen Unterscheidungskraft des Zeichens auf einem subjektiven Umstand beruhen. Dieser Umstand muss in dem Verhalten oder der Untätigkeit des Inhabers liegen, worauf der Verlust der Unterscheidungskraft zurückzuführen ist.
- 1931** Weil das erste Element der objektiven Veränderung der Markenbedeutung festgestellt wurde, nahm man, was nach der alten Gesetzgebung bereits ausreichte, einen Verfall bei folgenden Marken an: *Pinguino*<sup>1115</sup>, *Delicatesse*<sup>1116</sup>, *Paglia e Fieno*<sup>1117</sup>, *Premaman*<sup>1118</sup>, und *Cellophane*<sup>1119</sup>. Ein Anhaltspunkt für die Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung wurde und wird in der Aufnahme des fraglichen Wortes in ein Wörterbuch gesehen.
- 1932** Es ist nicht schwierig zu bestimmen, wann sich eine Marke infolge der Untätigkeit ihres Inhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung gewandelt hat. Wenn Dritte das Zeichen etwa oft und lange zur Kennzeichnung ihrer eigenen, den Waren des Inhabers ähnlichen Waren benutzen, der Inhaber hiergegen nicht gerichtlich vorgeht und die Umwandlung des Zeichens objektiv stattfindet, beruht das (auch) auf der Untätigkeit des Markeninhabers. Der

<sup>1114</sup> Cass. 18. Juni 1990, n. 6119, in GADI 1991, pp. 14 ss.: „Damit eine Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung vorliegt, ist es erforderlich, dass das Wort, aus dem die Marke besteht, zu einem üblichen Begriff geworden ist. Verbraucher oder auch nur Händler dürfen mit diesem Wort nicht nur ein Produkt aus einer bestimmten Produktion bezeichnen, sondern müssen es auch für alle anderen Produkte der gleichen Art verwenden, wer immer sie herstellt“. In der einschlägigen Rechtsprechung vgl. LG Neapel, 24. März 1999 (ord.), ebenda, pp. 1040 ss., das ausführt: „Eine Marke ist zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden, wenn das als Marke benutzte Wort objektiv die Unterscheidungskraft für das Produkt verloren hat und in die Umgangssprache eingeflossen ist, um eine ganze Gattung von Sachen zu bezeichnen. Doch wenn die Marke ihre Unterscheidungskraft nicht verliert und weiterhin die Funktion der begrifflichen Verknüpfung zwischen Produkt und Unternehmer ausübt, ohne zur üblichen Bezeichnung für die Produktgattung zu werden, kann die eventuelle Benutzung durch Wettbewerber nicht an sich zu einer Schutzverringerung führen“. Im besagten Fall hat der Richter ausgeschlossen, dass das Wort *Playboy* zum gemeingebräuchlichen Wort geworden ist und jeden Bezug zum ursprünglichen Unternehmen verloren hat. Weiterhin ist trotz der Verbreitung der symbolischen Benutzung von Pfeilen in der Produktion von optischen Instrumenten eine Marke für gültig erachtet worden, die aus der Darstellung eines Pfeils auf einer Brille bestand und durch eine besondere Kombination von Formen und Größen geprägt war, OLG Mailand, 2. März 1990, ebenda 1991, pp. 211 ss.

<sup>1115</sup> LG Turin, 22. April 1987, in GADI 1987, pp. 450 ss., wo es heißt: „Ist das Wort *Pinguino* mit der Bedeutung einer mit Schokolade überzogenen Vanilleeistüte in den wichtigsten Wörterbüchern der italienischen Sprache verzeichnet, stellt das ein ernsthaftes Indiz für die – bereits erfolgte oder im Gange befindliche – Entwicklung einer mit diesem Wort übereinstimmenden Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung dar; und dieses Indiz wird bestätigt und gewinnt die Qualität eines Beweises, wenn man, was angesichts der allgemeinen Bekanntheit dieses Umstands leicht nachprüfbar ist, untersucht, ob das Wort zu dem Herstellunternehmen des Produkts, zu dem Markeninhaber oder zu einem bestimmten Produkt eines bestimmten Produktions- und Vertriebsunternehmens keine Verbindung mehr aufweist“.

<sup>1116</sup> LG Venedig, 15. Januar 1985, in GADI 1985, pp. 351 ss., das die Marke *Delicatesse* für gastronomische Spezialitäten mittlerweile als gebräuchliche Bezeichnung ansieht.

<sup>1117</sup> OLG Rom, 1. Oktober 1979, in GADI 1979, pp. 750 ss. Im vorliegenden Fall hat der Richter die Entscheidung der ersten Instanz bestätigt (LG Rom, 18. Mai 1976, ebenda 1976, pp. 507 ss.) und den Verfall der Marke *Paglia e fieno* erklärt. Die Marke war für ein typisches Lebensmittelprodukt auf der Basis von Eiernudeln – gelb – und mit Spinat – grün – eingeführt worden (gelbe und grüne Eiernudeln).

<sup>1118</sup> LG Mailand, 14. September 1978, in GADI 1978, pp. 503 ss., wonach die Marke *Premaman* für Kleidung für werdende Mütter zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist. Im gleichen Sinne siehe Cass. 28. November 1984, n. 6180, ebenda 1984, pp. 101 ss.

<sup>1119</sup> Trib. Milano, 9. September 1972, in GADI, 1972, pp. 1312 ss. In diesem Fall wurde angenommen, dass das Wort *cellophane* jede Unterscheidungskraft für farblose oder gefärbte, durchsichtige Materialien verloren hat, die durch Auswalzen von Viskose hergestellt und als Verpackungsmaterial verwendet werden.

Markeninhaber muss somit aktiv werden, wenn er den Verfall aufgrund einer Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung eines bestimmten Produkts verhindern will. Er muss auf die Verwendung seiner Marke durch Dritte reagieren und er muss die Marke so verwenden, dass sie stets als solche erkennbar ist, etwa durch ständige Wiedergabe mit dem Symbol für die Eintragung: ®). Ferner muss der Markeninhaber in der Werbung darauf hinweisen, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt, usw.<sup>1120</sup>.

Es ist schwieriger festzustellen, wann die Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung auf das Verhalten des Inhabers zurückzuführen ist. Grundsätzlich liegt ein solcher Fall vor, wenn der Inhaber seine Marke selbst als gebräuchliche Bezeichnung für das jeweilige Produkt benutzt. Hierfür reicht aber nicht aus, dass der Inhaber ein neues, womöglich patentiertes Produkt mit der Marke „getauft“ und sodann auf den Markt gebracht hat, ohne dass eine (andere) gebräuchliche Bezeichnung dafür bekannt war. In diesem Fall ist es zwar ungünstig, dass die Marke den Entwicklungsprozess zur gebräuchlichen Bezeichnung durchmacht. Aber deswegen lässt sich nicht annehmen, dass nur das Verhalten des Inhabers die Ursache hierfür gesetzt hat. Eine solche Argumentation würde darauf hinauslaufen, dass das Kriterium des aktiven Verhaltens des Inhabers in fast allen Fällen der Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung vorliegt. Bei einem bereits auf dem Markt bekannten Produkt mit einer eigenen allgemeinen Bezeichnung ist das in Wirklichkeit jedoch selten oder vielleicht nie der Fall<sup>1121</sup>.

Vor Inkrafttreten des *Codice della proprietà industriale* bezog der die Entwicklung zum gebräuchlichen Ausdruck ursprünglich regelnde Art. 41 Abs. 1 (a) des Markengesetzes den Verfall wohl nur auf Wortmarken. Man war jedoch überwiegend der Auffassung, dass die Vorschrift auch auf Bild- und Formmarken angewendet werden könne, wenn diese ihre Unterscheidungskraft verloren hätten, zum Beispiel, wenn sie zu standardisierten Formen für eine bestimmte Produktart geworden sind<sup>1122</sup>. Der derzeitige Art. 13 Abs. 4 *c.p.i.* erstreckt die Möglichkeit des Verfalls aus diesem Grunde auch auf andere Zeichen als Wortmarken. Er bezieht sich darauf, dass eine Entwicklung zum gebräuchlichen Ausdruck in allen Fällen vorliegt, in denen das Zeichen seine Unterscheidungskraft verloren hat.

Der Verfall tritt weiter in den Fällen des Art. 14 Abs. 2 (a) und 26 Abs. 1 (b) *c.p.i.* ein. Art. 14 Abs. 2 (a) *c.p.i.* legt fest, dass eine Marke dann verfällt, „wenn sie aufgrund der Art und Weise und des Zusammenhangs ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet geworden ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft

<sup>1120</sup> V-DC, p. 251; *Ricolfi*, in DI, p. 83; DC, p. 78; *Cavani*, in Ghidini, La riforma della legge marchi, p. 52; R, p. 61.

<sup>1121</sup> V-DC, pp. 251–252. a. A. *Cavani*, in Ghidini, La riforma della legge marchi, p. 52, der die Auffassung vertritt, dass „die Tätigkeit des Inhabers in einem Verhalten bestehen kann, mit dem die Marke als Synonym für die allgemeine Produktbezeichnung etabliert und dem Publikum eine absolute Idee vom Vorrang oder von der Einzigartigkeit des eigenen Produkts aufgezwungen werden soll. Man könnte an den Namen eines neuen, eventuell patentierten Produkts denken, der als einzige Marke für das Produkt verwendet wird, anstatt in Kombination mit einer anderen Marke als herausgestelltes, echtes Kennzeichen für die Herkunft des Produkts“.

<sup>1122</sup> *Frassi*, Forma del prodotto, secondary meaning, standardizzazione, in RDI 1999, I, pp. 142 ss.; DC, p. 87; SE, pp. 84–87; *Spolidoro*, in CT, p. 279. Aus der Rechtsprechung: Cass. 28. November 1984, Nr. 6180, in GADI 1984, pp. 101 ss., wo es heißt: „Neben den Wortmarken können sich auch Bildmarken zu gebräuchlichen Bezeichnungen entwickeln. Das ergibt sich aus Art. 6<sup>quinquies</sup> B/2 PVÜ im Text von Lissabon vom 31. Oktober 1958, der in Italien mit Gesetz vom 4. Juli 1967, Nr. 676 ratifiziert wurde und als Auslegungsinstrument der nationalen Gesetze der Verbandsmitglieder angesehen werden kann, um eine Angleichung an die Übereinkunft vorzunehmen und die Unterschiede der Regelungen für Bürger im Verhältnis zu Ausländern zu beseitigen“; a. A. LG Mailand, 23. September 2004, ebenda 2004, pp. 1182 ss., demzufolge „die Vorschrift von Art. 41 Markengesetz eine Ausnahmevorschrift ist, die sich nur auf Wortmarken bezieht“; ebenso LG Florenz, 10. Mai 2001, ebenda 2001, pp. 851 ss., wonach „der Verfall wegen Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung einem Prozess der Verallgemeinerung des Namens folgt, mit dem das Produkt in der Umgangssprache der Mitglieder bezeichnet wird. Sowohl die wörtliche wie die teleologische Auslegung des Art. 41.1 a) *l.m.* zeigen, dass die Entwicklung der Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung nur für Wortmarken und nicht für Bildmarken eintreten kann.“

der Waren oder Dienstleistungen irrezuführen<sup>1123</sup>. Die Marke wird hier in Bezug auf ihre Botschaft an das Publikum berücksichtigt und da, wie wir seinerzeit gesehen haben, allgemeine Marken und Spezialmarken jeweils unterschiedliche Botschaften vermitteln, hat man die Ansicht vertreten, dass es im Zusammenhang mit dieser Bestimmung sinnvoll ist, zwischen den beiden Zeichengruppen zu unterscheiden<sup>1124</sup>.

**1936** Spezialmarken vermitteln dem Publikum auch eine Information über die Qualität des Produkts. Man hat deshalb aus Art. 14 Abs. 2 (a) *c.p.i.* abgeleitet, dass eine Spezialmarke nicht den Eindruck erwecken darf, das gekennzeichnete Produkt oder die Dienstleistung habe eine andere und insbesondere bessere Qualität als in Wirklichkeit. Jedoch gibt es, wie gezeigt<sup>1125</sup>, mit Art. 14 Abs. 1 (b) *c.p.i.* eine ähnliche Bestimmung, die die Eintragung einer irreführenden Marke verbietet und ihre Nichtigkeit bestätigt. Wenn eine Marke an sich irreführend ist, ist sie von Anfang an nichtig<sup>1126</sup>. Hiervon unterscheidet sich Art. 14 Abs. 2 (a) *c.p.i.*, der von Verfall spricht und damit voraussetzt, dass eine ursprünglich gültige und damit anfänglich nicht irreführende Marke vorliegt<sup>1127</sup>. Die Verfallsoption, über die wir hier sprechen, muss also eine nachträglich eingetretene Täuschungseignung betreffen. Und diese Täuschungseignung muss, wenn sie die Beschaffenheit des Produkts betrifft, zwangsläufig auf den Umstand zurückzuführen sein, dass die Marke dauerhaft eine Information über eine konstante Beschaffenheit des Produktes vermittelt. Damit kann die später eingetretene Täuschung vor allem in einer qualitativen Verschlechterung des Produkts liegen, auf die der Inhaber nicht in irgendeiner Weise hingewiesen hat.

**1937** Von einer Täuschung kann man nicht sprechen bei Verbesserung, unerheblicher Verschlechterung oder Herstellung eines gleichwertigen Produktes. Die Information des Verbrauchers über eine erhebliche Verschlechterung schließt die Täuschung ebenso aus. Der Verfall tritt also nur ein, wenn eine erhebliche Verschlechterung des Produkts nicht aufgezeigt oder sogar arglistig vom Inhaber verborgen oder verneint wird<sup>1128</sup>.

<sup>1123</sup> Näher zu der Bestimmung vgl. V-DC, pp. 252-255; F, pp. 96 ss.; G-DB, pp. 52-57; *Ricolfi*, in DI, pp. 114-115. Zur entsprechenden Regelung im Markengesetz R, pp. 112-113; V-G, pp. 215-219; SE, pp. 104-109; *Spolidoro*, in CT, pp. 287-292.; *Ghidini*, La riforma della legge marchi, a. a. O., pp. 153 ss.; *Mayr*, in M-U, pp. 244 ss. Zur Irreführung des Publikums vgl. auch *Mansani*, La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario, Mailand 2000, pp. 141 ss.

<sup>1124</sup> V-DC, p. 252; *Ghidini*, Decadenza del marchio per «decettività sopravvenuta», in RDI 1993, I, pp. 211 ss.; *Sena*, Veridicità e decettività del marchio, ebenda, pp. 331 ss.

<sup>1125</sup> Vgl. R.dnr. 1739 ff.

<sup>1126</sup> Allgemein zur irreführenden Marke und zur Unterscheidung zwischen Nichtigkeit der Marke wegen ursprünglicher Täuschungseignung, irreführender Benutzung und Verfall wegen nachträglich eingetretener Täuschungseignung, vgl. in der Rechtslehre: V-DC, pp. 186-188 und pp. 252-255; SE, pp. 53 ss.; *Visintini*, Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta, Dir. comm. int., 1998, pp. 791 ss.; *Morri*, La Corte di cassazione torna ad occuparsi del tema della decettività del marchio, in NGCC 1997, I, pp. 790 ss.; *Ghidini-Gutierrez*, Commento a Cass. 23. Januar 1993, in IDI 1994, pp. 128 ss.; *Penigini*, Epilogo del caso Cotonelle, in RDI 1996, II, 275 ss.; *Galli*, Attuazione della direttiva n. 89/104 CEE, NLCC 1995, II, pp. 1159 f., 1176 f. 176-117 und 1194-1197. Cass. 26. März 2004, Nr. 6080, in GADI 2004, pp. 95 ss.; Cass. 9. April 1996, Nr. 3276, ebenda 1996, pp. 17 ss.; Cass. 23. Januar 1993, Nr. 784, ebenda 1993, pp. 30 ss.; LG Mailand, 27. Mai 1996, ebenda 1996, pp. 828 ss.; OLG Mailand, 1. Oktober 1993, ebenda 1993, pp. 741 ss.; LG Mailand, 13. September 1990, ebenda 1990, pp. 693 ss.

<sup>1127</sup> Cass. 25. August 1998, Nr. 8409, in GADI 1998, pp. 116 ss., das darlegt: „Die nachträglich eingetretene Täuschungseignung der Marke gem. Art. 41, Buchst. b) *l.m.* (heute Art. 14 Abs. 2 (a) *c.p.i.*) ist auf ein spezifisches Marktverhalten des Inhabers und nicht auf den Inhalt der Marke an sich zurückzuführen“; Cass. 9. April 1996, Nr. 3276, ebenda 1996, pp. 17 ss.: „Die dem Zeichen innewohnende und ursprüngliche Täuschungseignung wird mit der Nichtigkeit der Marke, die infolge der Benutzung einer an sich rechtmäßigen Marke nachträglich eingetretene Täuschungseignung mit dem Verfall bestraft“; OLG Bologna, 26. Oktober 2000, ebenda 2001, pp. 414 ss.: „Der Verfall der Marke wegen nachträglich eingetretener Täuschungseignung setzt voraus, dass die Marke ursprünglich an sich nicht irreführend war: Von daher trägt derjenige, der den Verfall geltend macht, die Beweislast dafür, auf welche Weise die Benutzung der Marke zur nachträglich eingetretenen Täuschungseignung geführt hat“.

<sup>1128</sup> V-DC, pp. 243-254; V-G, p. 216; im gleichen Sinne siehe auch *Ricolfi*, in DI, p. 114; *Ghidini*, Decadenza del marchio per «decettività sopravvenuta», a. a. O., p. 215; R, pp. 112-113.

Ein anderer Fall des Verfalls wegen Täuschungseignung liegt vor, wenn dem Produkt durch Änderung der Markenbenutzung in gewisser Weise neue Eigenschaften zugelegt werden, die tatsächlich nicht vorhanden sind und auch ursprünglich nicht bestanden haben. Man könnte an eine irreführende Werbekampagne denken, die der Marke eine neue, nunmehr täuschende Bedeutung gibt. Das könnte im Einklang mit dem Umstand stehen, dass Art. 14 Abs. 2 (a) *c.p.i.* von einer Irreführung durch „die Art und Weise oder den Zusammenhang, in dem die Marke benutzt wird“ spricht. Dieser Wortlaut erfasst auch Werbeaktivitäten für die Marke<sup>1129</sup>. **1938**

Teilweise ist die Auffassung vertreten worden, dass Art. 14 Abs. 2 (a) *c.p.i.* nur dann anwendbar sei, wenn eine irreführende Benutzung endgültig und unumkehrbar zur Täuschungseignung der Marke führe<sup>1130</sup>. Jedoch lässt sich nicht so ganz nachvollziehen, wie dieses geschehen soll. Der der Inhaber kann die irreführende Benutzung jederzeit einstellen. Er kann zum Beispiel die Produkte wechseln, auf denen die Marke aufgebracht ist. Jeder Widerspruch zwischen den Qualitäten, an die das Zeichen semantisch anknüpft, und den Produktqualitäten wäre dann ausgeräumt. **1939**

Allgemeine Marken zeigen im Wesentlichen die Ursprungscontinuität an (die Bestimmung spricht von „Herkunft“). Für sie ist die Ansicht vertreten worden, dass der Verfall gemäß Art. 14 Abs. 2 (a) *c.p.i.* nur eine nachträglich eingetretene Täuschung über den Ursprung betreffen kann. Über den Ursprung wird getäuscht bei Benutzung der Marke durch eine andere Person als den (ursprünglichen) Inhaber ohne Aufklärung dieser Veränderung. Der Verfall könnte daher in den Fällen der dem Publikum selbst unbekannt gebliebenen Abtretung, Lizenzierung oder jeder anderen mit Zustimmung des Inhabers erfolgten Benutzung eintreten<sup>1131</sup>. **1940**

Ein weiterer Verfallsgrund ist in Art. 14 Abs. 2 (b) und 26 Abs. 1 (b) *c.p.i.* vorgesehen. Nach Art. 14 Abs. 2 (b) *c.p.i.* verfällt eine Marke, wenn sie zu einer Marke geworden ist, die „gegen das Gesetz, gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten“ verstößt<sup>1132</sup>. Es ist nicht schwer, sich Fälle eines nachträglich eingetretenen Konflikts einer Marke mit dem Gesetz und der öffentlichen Ordnung vorzustellen, auch wenn der Tatbestand in der Praxis, soweit ersichtlich, noch nie eingetreten ist. Demgegenüber ist ein Verstoß gegen für die guten Sitten schwieriger vorstellbar, es sei denn, man nähme eine Veränderbarkeit des Begriffs der guten Sitten auch in die „umgekehrte“ Richtung an und nicht nur, wie die Erfahrung zeigt, in Richtung einer immer größeren Toleranz. **1941**

## B. Unternehmenskennzeichen

Rdnr.

I. Nichtbenutzung.....	1942
II. Sonstige Lösungsgründe.....	1946

### I. Nichtbenutzung

Die Rechte an allen Unternehmenskennzeichen, mit Ausnahme der eingetragenen Marke, werden durch Benutzung erworben und hängen vom Umfang der hierdurch entstandenen qualifizierten Bekanntheit ab<sup>1133</sup>. Das gilt sowohl für die Firma (*ditta*) und den Namen von Gesellschaften (*ragione sociale* und *denominazione sociale*, vgl. zur Differenzierung **1942**

<sup>1129</sup> Ghidini, Decadenza del marchio per «decectività sopravvenuta», a. a. O., pp. 214–215; Spolidoro, in CT, p. 291; V-G, p. 216.

<sup>1130</sup> Sena, Veridicità e decectività del marchio, a. a. O., p. 336.

<sup>1131</sup> V-DC, pp. 241–242 und pp. 253–254.

<sup>1132</sup> V-DC, pp. 255–256; F, pp. 97–98; G-DB, pp. 52–57; Ricolfi, in DI, p. 115. Die Artikel 14.2b und 26.1.b *c.p.i.* geben den Inhalt von Art. 41/1 c des Markengesetzes wieder; dazu siehe Mayr, in M-U, p. 490; SE 3. Ausg., p. 205; V-G, pp. 219–220; R, pp. 113–114; Spolidoro, in CT, pp. 294–295; Leonelli-Pederzini-Costa-Corona, La nuova legge sui marchi d'impresa, a. a. O., p. 110.

<sup>1133</sup> Vgl. Rdnr. 1626 ff., 1774.

Rdnr. 1633), als auch für das Firmenzeichen (*insegna*), die Kurzbezeichnung (*sigla*), das Emblem (*emblema*) und schließlich auch für die nicht eingetragene Marke. Entsprechend können die besagten Rechte durch Nichtbenutzung in dem Umfang erlöschen, in dem bei den Verbrauchern die Erinnerung an das Zeichen als Kennzeichen erlischt. Das Gesetz nennt keine Fristen für den Verfall wegen Nichtbenutzung. Es muss daher im Einzelfall geprüft werden, ob die Erinnerung an das Zeichen und damit seine qualifizierte Bekanntheit entfallen ist. Dem Fortfall der Erinnerung in der Öffentlichkeit könnte eine verbreitete Kenntnis von der endgültigen Einstellung der Tätigkeit des Zeicheninhabers gleichzustellen sein<sup>1134</sup>.

- 1943** Bei allen Zeichen entscheidet damit die benutzungsabhängige qualifizierte Bekanntheit über den Zeitpunkt von Entstehung, Ausdehnung und Erlöschen des an ihnen bestehenden Rechts. Die qualifizierte Bekanntheit besagt, dass das Zeichen durch die Öffentlichkeit als Kennzeichen wahrgenommen wird<sup>1135</sup>. Solange keine Bekanntheit erworben wurde, ist auch kein Recht entstanden. Nimmt die Bekanntheit allmählich zu, kann sich entsprechend auch der Schutzbereich ausdehnen, und zwar sowohl in warenmäßiger wie in territorialer Hinsicht. Nimmt umgekehrt die Bekanntheit ab, wird auch der Schutzbereich geringer, bis der Fortfall der Bekanntheit zum Erlöschen des Rechts führt.
- 1944** Wie bei den Marken<sup>1136</sup> kann auch eine „erloschene“ Firma von ihrem alten Inhaber oder einem Dritten wieder benutzt werden. In beiden Fällen entsteht allerdings eine neue Firma, die keine Weiterführung der erloschenen darstellt.
- 1945** Eine Änderung des Zeichens kann zur Entstehung eines neuen Rechts (*ex nunc*) und zum Erlöschen des ursprünglichen Zeichens führen, je nach dem, ob die Änderungen die Unterscheidungskraft des ursprünglichen Zeichens verändert haben oder nicht.

## II. Sonstige Lösungsgründe

- 1946** Um schutzfähig zu sein, müssen alle Unternehmenskennzeichen bei ihrer Entstehung Unterscheidungskraft haben. Ferner müssen sie das Kriterium der Neuheit erfüllen. Hierüber werden wir im Zusammenhang mit der Kollision zwischen zwei verwechselbaren Zeichen sprechen. Unternehmenskennzeichen, wie die Firma, das Firmenzeichen, die Bezeichnung einer Personenvereinigung usw., müssen einerseits vom fraglichen Publikum als Kennzeichen wahrgenommen werden und dürfen andererseits nicht ausschließlich beschreibend sein. So dürfen sie weder nur eine allgemeine Bezeichnung der Art des Unternehmens beinhalten, auf das sie sich beziehen (Schuhfabrik/Fahrradfabrik), noch dürfen sie nur eine grafische Beschreibung der Tätigkeit des Unternehmens oder seiner Produkte

<sup>1134</sup> V-DC, pp. 304-305; *Ricolfi*, in DI, p. 168; R, p. 217; *Cartella*, La ditta, a. a. O., pp. 452 ss.; *Autenti*, Begriff Ditta, in Enc. Giur., a. a. O., p. 9. Aus der Rechtsprechung: LG Mailand, 19. März 2004, in GADI 2004, pp. 939 ss.: „Das Erlöschen der Firma ... beurteilt sich einerseits aufgrund der Einstellung ihrer Benutzung, andererseits aber auch aufgrund des Fehlens jeder Verwechslungsmöglichkeit im Markt zwischen ihrem früheren Inhaber und demjenigen, der nach Erlöschen der Firma die gleiche Bezeichnung gewählt hat. Diese Verwechslungsmöglichkeit ist in dem Moment nicht mehr gegeben, in dem die besagte Bezeichnung aufgehört hat, auch in der Vorstellung der Geschäftsleute und Verbraucher an die frühere Benutzung im Markt zu erinnern“; LG Mailand, 19. Mai 1997, ebenda 1998, pp. 295 ss., wonach die Beendigung der Konzerttätigkeit eines die Bezeichnung *Angelicum* führenden Ensembles nach 48 Jahren nicht automatisch zum Verlust der Rechte an der Bezeichnung führte: „Das Gericht ist der Ansicht, dass der Beschluss des Ensembles zur Unterbrechung der jahrzehntelangen Konzerttätigkeit keinen plötzlichen und automatischen Ausschluss des – von der Rechtsordnung geschützten – Interesses am Schutz der Identifizierung in der Branche zur Folge hat ... Unter diesen Voraussetzungen ist eindeutig, dass das *Angelicum* wegen seiner Namhaftigkeit aufgrund der während mehrerer Jahrzehnte organisierten Konzertprogramme als in dieser Branche tätiger Rechtsträger bekannt ist; die Unterbrechung dieser Tätigkeit ist sicher kein Umstand, der die Verwechslungsgefahr ausschließt. Diese wird sogar, wie oben bemerkt, noch durch die unmittelbar zeitlich nachfolgende Initiative der Beklagten bestätigt“; im gleichen Sinne siehe Cass. 6. April 1995, ebenda 1995, pp. 140 ss.; OLG Mailand, 11. Dezember 1990, in RDI 1996, II, pp. 12 ss.

<sup>1135</sup> Vgl. Rdnr. 1723, 1772.

<sup>1136</sup> Vgl. Rdnr. 1764 f.

beinhalten. Letzteres wäre zum Beispiel bei einem Kalbskopf für Fleisch in der Dose, einer Traube für Wein oder einer Apfelsine für Orangensaft der Fall.

Für die Unterscheidungskraft einer Firma gelten grundsätzlich geringere Anforderungen als bei Marken<sup>1137</sup>. Häufig wurden Firmen für schutzfähig gehalten, die aus Kombinationen von beschreibenden Worten bestanden. Man ist dabei sogar soweit gegangen, dass die Unterscheidungskraft als ein Kriterium für die Gültigkeit der Firma ganz verneint wurde<sup>1138</sup>. **1947**

Die Unterscheidungskraft kann durch Benutzung erworben werden. Gerade bei Firmen, vor allem im Banken- und Versicherungsbereich, gibt es beschreibende Firmen, die dennoch schutzfähig sind<sup>1139</sup>. **1948**

Unternehmenskennzeichen sind nur dann schutzfähig, wenn sie rechtmäßig sind. Hierunter versteht man auch in diesem Falle, dass kein Verstoß gegen das Gesetz, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten, aber auch keine Eignung zur Irreführung vorliegt. Die Firma darf damit keine Angaben in Form von Wörtern oder Abbildungen enthalten, die geeignet sind, eine Täuschung über die Art und Merkmale des gekennzeichneten Unternehmens oder Produkts herbeizuführen<sup>1140</sup>. **1949**

Wie bei den Marken ist davon auszugehen, dass der nachträgliche Eintritt einer Rechtswidrigkeit des Unternehmenskennzeichens, somit der nachträgliche Widerspruch zum Gesetz, zur öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten oder die nachträgliche Täuschungseignung, zum Erlöschen des Rechts an dem Zeichen führen kann. **1950**

### C. Domains

Die gleichen Überlegungen gelten auch für Domain-Namen bzw. deren Teile, soweit sie die Funktion eines Kennzeichens erfüllen können. Man könnte noch hinzufügen, dass die gekennzeichnete Website zumindest erreichbar sein muss, damit eine Benutzung des Domain-Namens im eigentlichen Sinne vorliegt. Falls das nicht der Fall ist, käme es auch zu einer Löschung aus dem Register<sup>1141</sup>. **1951**

<sup>1137</sup> Vgl. Rdnr. 1784 ff.

<sup>1138</sup> In diesem Sinne siehe LG Mailand, 26. September 1974, in GADI 1974, pp. 1154 ss.: „Im Unterschied zu den übrigen Kennzeichen wird für die Schutzwürdigkeit der Firma nicht verlangt, dass sie einen charakteristischen und originellen Inhalt aufweist. Es reicht aus, dass sie geeignete Elemente enthält, die sie von anderen ähnlichen Firmen in der gleichen Branche und im gleichen Gebiet unterscheiden.“

<sup>1139</sup> Vgl. Rdnr. 1789.

<sup>1140</sup> V-DC, pp. 291-292; *Cartella*, La ditta, a. a. O., pp. 93-98; *Auteri*, Begriff Ditta, in Enc. Giur., a. a. O., p. 5; *Mayr*, in M-U, p. 1062. Aus der Rechtsprechung vgl.: Cass. 16. Februar 1999, Nr. 1305, in GADI 1999, pp. 62 ss.: „Die Benutzung einer auf die Spezialisierung eines Unternehmens zur Herstellung von Produkten mit besonderen Vorzügen hinweisenden *denominazione sociale* – im einschlägigen Fall *aceto balsamico aus Modena* – täuscht den Verbraucher, wenn der Hersteller bei Benutzung der Firmenbezeichnung unterschiedslos kostbare Produkte und ähnliche, nicht kostbare Produkte anbietet. Eine solche Verhaltensweise ist unlauterer Wettbewerb“; OLG Bologna, 20. Dezember 1980, ebenda 1980, pp. 689 ss., wo es heißt: „Der Firmenname darf nicht nur nicht gegen die guten Sitten und die öffentliche Ordnung verstoßen, sondern er darf Dritte, an die er sich hauptsächlich wendet, auch nicht über den Unternehmensgegenstand irreführen. Mit anderen Worten muss der Firmenname der Wahrheit entsprechen. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn er einen Unternehmensgegenstand bezeichnet, den das Unternehmen in Wirklichkeit nicht hat“; LG Mailand, 6. Mai 1976, ebenda 1976, pp. 439 ss., das die Firma *Società Italiana Vermiculite – S.I.V.E. s.r.l.* für ungültig erklärt hat, da sie einen Hinweis auf den Stoff *vermiculite* enthält, nämlich ein glimmerhaltiges Mineral, das für die Herstellung von Beton und Leichtmaterial für Decken und Fußböden benutzt wird und von der Gesellschaft nicht mehr verkauft wird: „Der Wahrheitsgrundsatz gilt für alle Kennzeichen und ist sowohl für die Namen von Gesellschaften wie auch für die Firma in dem Sinne zu verstehen, dass diese keine unwahren Angaben enthalten dürfen, die Dritte über irgendwelche Eigenschaften des Unternehmens und insbesondere über den Geschäftsgegenstand täuschen können“.

<sup>1141</sup> Art. 11.2. der italienischen Namensgebungsregeln (*Regole di naming italiane*) sieht für die „Aufhebung von Amts wegen“ folgendes vor: „Die Registrierbehörde widerruft von Amts wegen die Zu-

### D. Werktitel

- 1952** Auch Titel von geistigen Werken dürfen nicht gegen das Gesetz, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Dass Titel von geistigen Werken überhaupt zur Täuschung geeignet sein können, ist schwer vorstellbar. Das mit der Schaffung des Werkes erworbene<sup>1142</sup> Recht an seinem Titel dürfte mit dem Ablauf der Urheberrechte an dem Werk erlöschen, nicht hingegen aufgrund von Nichtbenutzung<sup>1143</sup>. Im Gegensatz dazu erlischt das Recht an Zeitungstiteln, Zeitschriftentiteln und Titeln von anderen periodischen Veröffentlichungen zwei Jahre nach Einstellung ihrer Veröffentlichung<sup>1144</sup>.
- 1953** Der Titel periodischer Veröffentlichungen kann wegen nachträglicher Täuschungseignung erlöschen, wenn die ideologische Ausrichtung der Zeitung im weiteren Sinne plötzlich und ohne Unterrichtung des Publikums radikal geändert wird.
- 1954** Das Urheberrechtsgesetz schützt noch weitere Kennzeichen, die den Titeln periodischer Veröffentlichungen vergleichbar sind. Es handelt sich insbesondere um „Überschriften (*testate*), Embleme, Ornamente, Anordnungen von Zeichen oder Druckbuchstaben und alle anderen speziellen Form- oder Farbgebungen in der äußeren Gestaltung des geistigen Werkes“, Art. 102 *l.d.a.* Das Gesetz verbietet als Handlung unlauteren Wettbewerbs eine Nachahmung, die Verwechslungen herbeiführen kann<sup>1145</sup>. Für diese Zeichen gilt daher das

---

teilung eines Domain-Namens in den folgenden Fällen: Fehlende Sichtbarkeit/Erreichbarkeit (*non visibilità/raggiungibilità*) der zum vergebenen Domain-Namen gehörenden Inhalte (*oggetti*) für mehr als drei Monate. Die Prüfung dieser fehlenden Sichtbarkeit/Erreichbarkeit ist technisch von der Registrierbehörde vorzunehmen. In diesem Falle kann der Domain-Name erst wieder nach Ablauf eines Monats ab dem Datum des Widerrufs vergeben werden.“

<sup>1142</sup> Pennisi, Begriff Testata, a.a.O., pp. 506 ss.; Jarach, Manuale del diritto d'autore, a.a.O., pp. 147 ss. Aus der Rechtsprechung siehe Cass. 5. Februar 1988 Nr. 1264, in RDC 1989, II, pp. 25 ss.: „Der Titel ist kraft Art. 100 des Gesetzes vom 22. April 1941 Nr. 633 nur insofern geschützt, als er ein Werk bezeichnet. Es kann also kein Recht auf den Titel bestehen, wenn kein durch ihn bezeichnetes Werk vorhanden ist“. Im Allgemeinen wird nicht nur verlangt, dass das Werk geschaffen, sondern dass es auch verbreitet und damit dem Publikum zur Kenntnis gebracht wurde. In diesem Sinne siehe: Cass. 6. Juni 1962, Nr. 1367, in GC Mass., p. 682, wonach der Titel eines Werkes inzwischen nach Art. 100 *l.a.* geschützt werden kann, wenn das Werk geschaffen und dem Publikum zur Kenntnis gebracht worden ist; Cass. 30. Juni 1960, Nr. 1730, ebenda, pp. 646 ss., wonach „das Urheberrecht an einer Zeitschrift, wie an allen anderen Geisteswerken, ab dem Moment ihrer Schaffung entsteht. Ab diesem Augenblick ist das Werk geschützt und kann durch den Titel gekennzeichnet werden. Damit die Nachahmung im Sinne von Art. 100 des Gesetzes vom 22. April 1941 Nr. 633 über das Urheberrecht als widerrechtlich angesehen werden kann, ist eine Benutzung des Titels erforderlich, die voraussetzt, dass die Schaffung des durch den Titel gekennzeichneten Werkes dem Publikum zur Kenntnis gebracht wird“; LG Mailand, 10. März 2005, in AIDA, pp. 628 ss.: „Das Recht am Titel entsteht mit seiner Benutzung als Kennzeichen des Werkes, denn das konstituierende Element ist die Veröffentlichung bzw. die Mitteilung an das Publikum, nämlich den Markt der potentiellen Leser, an die sich die zukünftige Verlagsinitiative richtet“; LG Mailand, 29. Januar 1996 (ord.), ebenda 1997, pp. 695 ss., wo es heißt: „Der Titel“ – in diesem Fall handelte es sich um den Titel einer Fernsehsendung (im einschlägigen Fall ein Format) – „wird nur dann von Art. 100 *l.a.* geschützt, wenn das Werk, auf das er sich bezieht, dem Publikum zur Kenntnis gebracht wird und tatsächlich verbreitet worden ist“; OLG Mailand, 23. November 1993, in AIDA 1994, pp. 495 ss.: „Wenn erst einmal die Existenz des Werkes mit der daraus folgenden Entstehung des Urheberrechts ab dem Zeitpunkt seiner Schaffung festgestellt worden ist, reicht es für die Benutzung des Titels gem. Art. 100 *l.a.* aus, dass das Publikum Kenntnis von der Existenz des vom Titel bezeichneten Werkes hat, eine Kenntnis, die nicht nur mit dem Druck des Werkes, sondern auch durch andere Verbreitungsmittel erworben werden kann“; LG Rom, 28. Februar 1977, in GADI 1977, pp. 344 ss., wonach „das Recht auf die alleinige Benutzung des geistigen Werkes (im besagten Fall ein Film) nur entsteht, wenn das Werk veröffentlicht wurde“.

<sup>1143</sup> Vgl. Rdnr. 1822 ff.

<sup>1144</sup> Lavagnini, in M-U, p. 1805.

<sup>1145</sup> Lavagnini, in M-U, p. 1809; Ricolfi, in A-C-R, pp. 154-156. Aus der Rechtsprechung OLG Mailand, 18. Mai 2001, in AIDA 2002, pp. 671 ss., wo es heißt: „Die Ähnlichkeit der Verlagskonzepte von zwei Zeitschriften (in diesem Falle TV-Programmhefte) bedeutet keine Verletzung des Art. 100 Abs. 3 *l.a.* und auch nicht der Vorschriften des unlauteren Wettbewerbs“ in Art. 102 *l.a.* „da es an jeder Verwechslungsmöglichkeit durch den Leser fehlt“; LG Mailand, 25. November 1996, in GADI

für Namen von Gesellschaften gesagte (vgl. oben R.dnr. 1633). Ihr Schutz richtet sich ebenfalls nach den Vorschriften über den unlauteren Wettbewerb.

## E. Geographische Herkunftsangaben

Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben sind nur geschützt, wenn sie wahr sind. 1955

Ursprüngliche Unterscheidungskraft besitzen geographische Namen schon per definitionem. Geographische Herkunftsbezeichnungen können wie Marken im Laufe ihrer Benutzung zur allgemeinen Bezeichnung für ein Produkt werden und dann verfallen. Für registrierte Ursprungsbezeichnungen oder geographische Angaben im Sinne des Lissaboner Ursprungsabkommens und der EG-Verordnung ist diese Entwicklung zu einer gebräuchlichen Bezeichnung jedoch ausdrücklich ausgeschlossen, Art. 6 Lissaboner Ursprungsabkommen, Art. 13 Abs. 2 VO (EG) Nr. 510/06. 1956

Eine weitere bedeutsame Voraussetzung für den Schutz ist, wie dargelegt<sup>1146</sup>, das *milieu*. Die Anforderungen hieran sind verschieden, je nachdem, ob es sich um Ursprungsbezeichnungen, geographische Angaben oder nicht eingetragene Zeichen handelt. Ob das *milieu* vorliegt, ist von einem ordentlichen Gericht zu beurteilen<sup>1147</sup>. Fehlt es, kann das Gericht die „Nichtigkeit“, jedenfalls seine Schutzunfähigkeit feststellen, selbst im Falle seiner Registrierung. Das gilt nach Auffassung des Kassationsgerichts auch für die beiden nach der Übereinkunft von Lissabon registrierten Bezeichnungsarten<sup>1148</sup>. Gleiches muss für die nach der VO (EG) 510/06 eingetragenen Bezeichnungen gelten, obwohl hier das *milieu* bereits vorab geprüft wird. 1957

## F. Namen

Wenn Personennamen als Kennzeichen für Unternehmen verwendet werden (als „Unternehmensnamen“), werden sie nach den für diese geltenden Regeln beurteilt. Rein zivil- 1958

1997, pp. 433 ss., wonach die Verbreitung der Zeitschrift *Io Moana* eine Verletzung des Art. 102 *l.a.* zum Schaden des Inhabers der älteren Zeitschriften *Moana* und *Moana Video* darstellte, weil die Gefahr einer Verwechslung zwischen den Zeitschriften bestand. Dieses sei unabhängig von der Frage zu beurteilen, ob der Verleger der Zeitschrift *Io Moana* durch die Inhaber der einschlägigen Rechte vertraglich zur Benutzung dieses Namens ermächtigt worden war; OLG Mailand, 9. Juni 1995, in IDI 1996, pp. 297 ss., wonach „die in Art. 102 *l.a.* genannten Handlungen unlauteren Wettbewerbs verfolgt werden, um das Verlagsunternehmen gegen irreführende Anknüpfungshandlungen durch wortgetreue Nachahmung eines fremden Verlagsproduktes zu schützen, die darauf abzielen, die Kundschaft über die Herkunft des eigenen Produktes irreführen, nicht um für einen selbständigen und inneren Schutz des Titels zu sorgen“.

<sup>1146</sup> Vgl. R.dnr. 1649, 1836.

<sup>1147</sup> Cass., 10. September 2002, Nr. 13168, in GADI 2002, pp. 23 ss.: „Eine Ursprungsbezeichnung ist wegen Fehlens des sog. *milieu géographique* nicht schutzwürdig, wenn das Produkt, für das die Bezeichnung registriert ist, seine Eigenschaften nicht durch die natürlichen oder sonstigen mit dem Produktionsgebiet verbundenen Faktoren erhält, was zur Folge hat, dass die Eigenschaften auch vorhanden sein können, wenn das Produkt andernorts hergestellt wird“; Cass. 28. November 1996, Nr. 10587, ebenda 1997, pp. 11 ss.: „Schutzvoraussetzung für eine nach dem Ursprungsabkommen von Lissabon vom 31. Oktober 1958 eingetragene Ursprungsbezeichnung ist die Verbindung zwischen den Produkteigenschaften und dem *milieu géographique*, worunter das geographische Gebiet mit seinen natürlichen und menschlichen Faktoren zu verstehen ist, aus dem das Produkt stammt“ (Fall *Budweiser*).

<sup>1148</sup> Cass. 10. September 2002, Nr. 13168, in GADI 2002, pp. 23 ss.: „Das nationale Gericht kann das Vorhandensein der Schutzvoraussetzungen einer im Sinne des Abkommens von Lissabon vom 31. Oktober 1958 registrierten Ursprungsbezeichnung prüfen. Denn die hiernach erfolgte Eintragung begründet nur die Vermutung der Rechtmäßigkeit der Benutzung der Bezeichnung“; Cass. 28. November 1996, Nr. 10587, dort 1997, pp. 11 ss.: „Der Inhaber einer nach dem Abkommen von Lissabon eingetragenen Ursprungsbezeichnung kann sich auf die Rechtmäßigkeitsvermutung für die Ursprungsbezeichnung berufen, weshalb derjenige die Beweislast für die eingetretene Loslösung der Produkteigenschaften vom Produktionsort trägt, der die fehlende Verbindung zwischen den Produkteigenschaften und dem *milieu géographique* behauptet“ (Fall *Pilsner*).

rechtlich als Kennzeichen von natürlichen Personen können sie weder ungültig sein noch verfallen.

- 1959** Als Unternehmensname müssen Personennamen für ihren Schutz Unterscheidungskraft besitzen und dürfen nicht beschreibend sein. Der Name *Rossi* würde hiernach an sich keine Unterscheidungskraft haben, weil er in Italien stark verbreitet und auch mittlerweile zum Synonym für den Durchschnittsitaliener geworden ist, ähnlich wie *Müller* in Deutschland oder *Smith* in der englischsprachigen Welt. *Rossi* besitzt jedoch Unterscheidungskraft, wenn er durch einen Vornamen ergänzt wird<sup>1149</sup>.
- 1960** Jemand, der in die Verwendung seines eigenen Namens als Firma oder Gesellschaftsname (Rdnr. 1633) eingewilligt, ohne sich ein Widerrufsrecht ausdrücklich vorzubehalten, ist nach der Rechtsprechung endgültig an diese Einwilligung gebunden. Er verliert das Recht, das Unternehmen an der Weiterbenutzung seines Namens zu hindern und er darf seinen Namen als Zeichen für ein ähnliches Unternehmen nicht mehr benutzen<sup>1150</sup>.

## G. Sonstige Kennzeichen

- 1961** In Rdnr. 1661 ff. wurden aus den dort genannten Gründen als sonstige Zeichen nur Pflanzennamen und Handelsbezeichnungen für chemische und pharmazeutische Produkte behandelt. Diese Zeichen gehören im Grunde allerdings niemandem und lassen sich mit allgemeinen Bezeichnungen vergleichen. Ihre Unterscheidungsfunktion ist keine unternehmerische, sondern eine allgemeine zur Unterscheidung einer Produktart, die kein abschließliches Recht verschaffen kann.

## § 6 Kollisionsgruppen

	Rdnr.
A. Ältere Marke .....	1962
B. Älteres Unternehmenskennzeichen .....	1999
C. Ältere Domain.....	2002
D. Älterer Werktitel.....	2004
E. Ältere geographische Herkunftsangabe.....	2005
F. Älterer Name.....	2006
G. Ältere sonstige Rechte.....	2008

<sup>1149</sup> LG Forlì, 27. Juni 2003, Nebenstelle Cesena, in GADI 2003, pp. 1066 ss. Keine Verwechslungsgefahr nimmt das Landgericht an zwischen der Marke *Marcorossi* und dem Firmennamen *Marcorossi s.r.l.* auf der einen Seite und den Firmennamen *Calzaturificio Rossi Spa* und *Sergio Rossi spa* sowie den Marken *Sergio Rossi* und *Miss Rossi* auf der anderen Seite. Angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft des Namens *Rossi* führten die weiteren Elemente zur Unterscheidung: „Es ist zweifellos auszuschließen, dass die Übereinstimmung dieser im übrigen sehr verschiedenen Zeichen in dem Bestandteil *Rossi* eine Verwechslungsgefahr hervorrufen könnte. Denn der Name *Rossi* ist so weit verbreitet und vielbenutzt, dass er jeder Unterscheidungskraft entbehrt“.

<sup>1150</sup> OLG Trient, 23. März 1979, in GADI 1979, pp. 403 ss. In diesem Fall hat das OLG angenommen, dass der Hersteller bestimmter Spezialmörtel, der der Gründung einer Gesellschaft zur Herstellung dieser Mörtel und zum alleinigen Vertrieb unter seinem Namen zugestimmt hatte, nach Beendigung der Beziehungen an seine Zustimmung gebunden sei: „Grundsätzlich ist die Zustimmung, die ein Gesellschafter der von ihm mit gegründeten Gesellschaft für die Benutzung des eigenen Namens als Firmenname erteilt, endgültig und nicht widerrufbar, es sei denn, bei der Namensgebung und der Firmengründung hätten die Parteien besondere abweichende Bestimmungen hinzugefügt“. Das Gleiche folgt aus der Entscheidung des OLG Mailand, 14. Juni 1983, ebenda 1983, pp. 674 ss., welches ausführt: „Ist die Zustimmung zur Einfügung des Nachnamens in den Gesellschaftsnamen einer Gesellschaft bedingungslos und endgültig erteilt worden, kann die juristische Person die so geschaffene Bezeichnung bei allen Anlässen nutzen, wie bei der Verschmelzung mit anderen Gesellschaften und der Verengung oder Erweiterung des Unternehmensgegenstandes“. In der Rechtslehre vgl. *Auteri*, I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio, in NGCC 1995, p. 112; *Greco*, Apporto in società del nome commerciale e di beni immateriali in genere, in RDC 1949, II, p. 350.