

Bösgläubige Anmeldung von ausländische Kennzeichen

Kann man eine Marke in Deutschland schützen lassen, obwohl man weiß, dass es eine entsprechende Marke für die gleichen Waren oder Dienstleistungen in anderen Ländern gibt? Wann wird eine solche Anmeldung unzulässig, bzw. wann handelt ein solcher Anmelder bösgläubig? Hierzu hat sich der Bundesgerichtshof geäußert.

Eine Markenagentur hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt unter anderem die Marke „Ivadal“ für pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Humanarzneimittel eintragen lassen. Die Anmeldung erfolgte, um die Marke weiter zu veräußern oder zu lizenzieren.

Hiergegen wandte sich die Inhaberin der Marke „Ivadal“ in Österreich, die bereits vor dieser Anmeldung die Marke für entsprechende Produkte benutzt hatte. In Deutschland wurde das Medikament allerdings unter anderem Namen angeboten, so dass ein Kennzeichenrecht in Deutschland nicht bestand. Dennoch ging der österreichische Markeninhaber von einer bösgläubigen Anmeldung durch die Markenagentur aus und beantragte deren Löschung.

Das Bundespatentgericht verneinte einen entsprechenden Löschungsanspruch, da aus dem Umstand, dass die Markenagentur systematisch Marken angemeldet habe, die für Arzneimittel im Ausland von der Markeninhaberin oder anderen Arzneimittel-unternehmen benutzt würden, welche im Inland unter einer anderen Bezeichnung vertrieben würden (so genannte Zwei-Marken-Strategie), nicht auf eine bösgläubige Anmeldung geschlossen werden könne. Es entspreche der Geschäftstätigkeit einer Markenagentur, dass sie eine Vielzahl von Marken anmelde und dabei systematisch vorgehe. Weder das Geschäftsprinzip, Marken anzumelden, die im Inland nicht geschützt seien und im Ausland von einem anderen benutzt würden, noch der zeitliche Rahmen der vorliegenden wie auch weiterer Anmeldungen würden Anlass dazu geben, hier von einer Anmeldung als bösgläubige Sperr- und Behinderungsmarken auszugehen.

Gegen diese Entscheidung legte der österreichische Markeninhaber Rechtsbeschwerde beim BGH ein.

Entscheidung des Gerichts

Der BGH ([Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 8/06](#)) gab dem österreichischen Pharmaunternehmen recht, da die Anmeldung bösgläubig gewesen sei.

Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes, der Markenrechte auf das jeweilige Land der Anmeldung beschränkt, ist es an sich grundsätzlich rechtlich unbedenklich, wenn in Deutschland ein Zeichen als Marke in dem Wissen angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im benachbarten Ausland als Marke für gleiche oder sogar identische Waren benutzt.

Eine solche Anmeldung kann allerdings dann als bösgläubig erscheinen, wenn weitere besondere Umstände dazukommen die einen Inlandsbezug haben. Zwar habe das

österreichische Unternehmen nicht über einen inländischen Besitzstand an der Bezeichnung "Ivadal" verfügt, da das Zeichen in Deutschland nicht benutzt worden sei. Auch ohne einen solchen inländischen Besitzstand kann die Anmeldung einer Marke allerdings als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen ausländischen Zeichens, der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen will, daran durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zeichenrechtliche Sperre hindern will. Im vorliegenden Fall habe es allerdings an einem solchen Willen zur Benutzung in Deutschland durch das österreichische Unternehmen gefehlt.

Eine Anmeldung kann allerdings auch dann bösgläubig sein, wenn sie in der Absicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) andere an ihrer Benutzung zu hindern. Die Markenagentur habe es sich zum Geschäftsprinzip gemacht, Marken für Arzneimittel anzumelden, die im Inland nicht geschützt sind, im Ausland aber von anderen Unternehmen zur Kennzeichnung bestimmter Arzneimittel benutzt werden. Die betreffenden Arzneimittel werden von Parallelimporteuren im Inland unter der jeweiligen ausländischen Marke vertrieben. Die von ihr angemeldeten Marken will die Markeninhaberin nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen; vielmehr hat sie die Markenrechte nur zu dem Zweck erworben, sie an Dritte zu veräußern oder ihnen Lizenzen an den Markenrechten zu erteilen. Als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber dieser Marken kommen unter diesen Umständen nur der Hersteller des betreffenden Arzneimittels oder die Parallelimporteure in Betracht, die es im Inland vertreiben. Für sonstige Arzneimittelunternehmen ist der Erwerb von Markenschutz wegen des Umstands, dass unter diesen Bezeichnungen bereits entsprechende parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland vertrieben werden, nicht von Interesse. Für den Hersteller oder Parallelimporteure ergeben sich somit Behinderungen und damit der Zwang die Marke der Markenagentur zu lizenzieren, was diese Anmeldung als bösgläubig erscheinen lässt.

Fazit

Ausländische Marken im Inland zu sichern, wo diese Marken noch nicht geschützt sind, wird immer wieder als Geschäftsmodell versucht. Insbesondere bei einer zu engen Beschränkung der Marke kann dies jedoch als bösgläubig angesehen werden, was eine Löschung der Marke zur Folge haben kann.