

**Editorial:**  
**Kennen wir das  
nicht?**  
**Rainer Beetz**

# ÖBL

## Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

### **Beiträge**

#### **Zwischen Sportsgeist und Marktmacht: Wie der EuGH in SuperLeague den Sportmarkt aufmischt**

Maha Zöhrer, Hanno Wollmann

#### **Schokohasen und Lippizaner – die Rsp zum bösgläubigen Markenrechtserwerb**

Rainer Herzig

### **Aktuelle Entwicklungen**

#### **Rechtsprechung EuGH, UPC, EUIPO, EPA, Patentsachen, markenrechtliches Registerverfahren**

### **Rechtsprechung**

#### **Tankstelle blau grün weiß – Farben getankt**

Dominik Göbel

#### **Jägermeister – der Hirsch auf der Flasche**

Manuel Wegrostek

#### **Auferstehung der weggefallenen Wiederholungsgefahr (III)**

Michael Rami

#### **Filmwerke – Rückruferklärungszurückweisungsfrist**

Hans Lederer

# Von Schokohasen und Lipizzanern – die Rechtsprechung zum bösgläubigen Markenrechtserwerb

## Der Beitrag schnell gelesen

Gem § 34 MSchG kann jedermann die Löschung einer Marke beantragen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Eine spätere Bösgläubigkeit schadet nicht. Zuletzt wurde dieser Lösungsgrund in Österreich durch die Entscheidung 4 Ob 54/23 d<sup>1</sup> zur Marke „Lipizzaner“ in Erinnerung gerufen.

## Markenrecht

§ 34 MSchG; § 1 UWG

ÖB | 2024/33



RAINER HERZIG, Rechtsanwalt und Partner, Preslmayr Rechtsanwälte, Wien.

## Inhaltsübersicht:

- A. Einleitung
- B. Fallgruppen
  - 1. Sittenwidrige Behinderung
  - 2. Markenpiraterie
  - 3. Verletzung von Loyalitätspflichten
  - 4. Wiederholungsanmeldung
  - 5. Bösgläubigkeit iZm Urheberrecht
  - 6. Historische Marken

## A. Einleitung

Gem § 34 MSchG kann jedermann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Durch diese Bestimmung wurde 1999 Art 3 Abs 2 lit d MarkenRL 1989 umgesetzt. Anders als Deutschland hat Österreich von der durch Art 4 Abs 2 Satz 2 MarkenRL 2015 eingeräumten Möglichkeit, solche Marken von vornherein von der Eintragung auszuschließen, nicht Gebrauch gemacht.<sup>2</sup> Auch die UMGV<sup>3</sup> enthält **kein absolutes Eintragungshindernis** der Bösgläubigkeit, sondern nur in Art 59 Abs 1 lit b UMGV einen (absoluten) Nichtigkeitsgrund. Durch Anmeldung einer Unionsmarke kann daher der bösgläubige Anmelder ein allfälliges nationales absolutes Schutzhindernis im Eintragungsverfahren umgehen.<sup>4</sup> Durch die Einführung eines absoluten Schutzhindernisses schon im Eintragungsverfahren soll in Fallkonstellationen, bei denen bereits im Eintragungsverfahren ausreichende Anhaltspunkte für die Bösgläubigkeit der Markenmeldung vorliegen, die Entstehung des Markenrechts verhindert werden, um auf diese Weise Lösungs- und Verletzungsverfahren zu vermeiden.<sup>5</sup> Die Zurückweisung einer Markenmeldung wegen Bösgläubigkeit kommt aber auch in Deutschland nur in Betracht, wenn die Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung ersichtlich ist. Kann sie ohne weitere Ermittlungen nicht festgestellt werden, bleibt auch dort nur die Überprüfung im Rahmen des Lösungsverfahrens.<sup>6</sup> Ob es eine nennenswerte Zahl von Fällen gibt, in denen die Bösgläubigkeit schon im Eintragungsverfahren ersichtlich ist, erscheint allerdings zweifelhaft. Denkbar sind allenfalls Täuschungshand-

lungen durch den Anmelder im Eintragungsverfahren („Markenerschleichung“).<sup>7</sup>

**Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt** der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Anmeldung. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen, wobei dieses subjektive Tatbestandsmerkmal anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss.<sup>8</sup> Die Bösgläubigkeit ist nicht heilbar und führt zur Löschung der Marke. Nur im Sonderfall der Agentenmarke kann diese gem § 30a Abs 3 MSchG auf Verlangen des Geschäftsherrn auf diesen übertragen werden.<sup>9</sup> Gem § 58 MSchG kann die Bösgläubigkeit einem jüngeren Zeichen auch nach Ablauf der fünfjährigen Verwirklichungsfrist entgegeng gehalten werden.<sup>10</sup> Sie kann aber auch schon vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist geltend gemacht werden, da jede Markenmeldung grundsätzlich einen Benutzungswillen erfordert.<sup>11</sup> Bei juristischen Personen ist auf die Bösgläubigkeit der gesetzlichen Vertreter abzustellen.<sup>12</sup> Auf eine spätere Bösgläubigkeit kommt es ebenso wenig an<sup>13</sup> wie auf eine allfällige Bösgläubigkeit eines späteren Markeninhabers, dem die Marke übertragen wurde. Ein späterer Markenerwerber hat sich vielmehr die Bösgläubigkeit des Rechtsvor-

<sup>1</sup> Siehe dazu auch die Glosse von *Irmgard Nemeč* zu OLG Wien 23. 1. 2023, 33 R 48/22 d, *Lipizzaner I*, ÖB | 2024/27, 84.

<sup>2</sup> *Hofinger* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz<sup>3</sup> § 34 Rz 3.

<sup>3</sup> VO (EU) 2017/1001 des EP und des Rates v 14. 6. 2017 über die Unionsmarke, ABl L 2017/154, 1.

<sup>4</sup> Zutr *Albrecht* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, Markenrecht § 8 dt MarkenG, Rz 759.1.

<sup>5</sup> *Fezer/Feisenmair* in *Fezer*, Markenrecht<sup>5</sup> § 8 dt MarkenG Rz 611 a.

<sup>6</sup> *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 977.

<sup>7</sup> *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz<sup>3</sup> § 8 dt MarkenG Rz 305; *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1060.

<sup>8</sup> EuGH C-529/07, *Goldhase III*, ÖB | LS 2009/232, 170 = ÖB | 2009/52, 271 (*Gamerith*) = *ecolex* 2009/312, 781 (*Hauer*).

<sup>9</sup> So auch in Deutschland, vgl *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 971.

<sup>10</sup> *Herrmann* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz<sup>3</sup> § 58 Rz 47.

<sup>11</sup> EuGH C-371/18, *Sky*, ÖZK 2020, 103 = WRP 2020, 306 (*Traub/Rauer*).

<sup>12</sup> *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 965.

<sup>13</sup> *Hofinger* in *Kucsko/Schumacher*, marken.schutz<sup>3</sup> § 34 Rz 8; *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 969.

gängers im Zeitpunkt der Markenmeldung zurechnen zu lassen.<sup>14</sup>

Die Bösgläubigkeit kann im **Widerspruchsverfahren** nicht eingewendet werden, weil im Widerspruchsverfahren nur der Einwand der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben werden kann. Es kann allerdings ein Löschungsantrag gegen die Widerspruchsmarke gestellt werden, der idR zur Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens führen wird.<sup>15</sup>

Die Löschung einer bösgläubig angemeldeten Marke kann von jedermann beantragt werden.<sup>16</sup> Fraglich ist, ob einem von der Marke nicht weiter betroffenen Dritten die Umstände bekannt sind, die eine Markenmeldung bösgläubig machen. Ein unbeteiligter Dritter wird vermutlich auch wenig Interesse an der Geltendmachung der Bösgläubigkeit haben, allerdings werden durch die Popularklage unnötige Diskussionen über die Aktivlegitimation, die Kennzeichnungskraft oder die Ähnlichkeit der älteren Marke vermieden.<sup>17</sup>

Der bösgläubige Erwerb einer Marke begründet neben dem Löschungsanspruch **keinen Anspruch auf Unterlassung** der Zeichennutzung. Diese bedarf vielmehr einer eigenständigen Grundlage im Kennzeichen- oder Lauterkeitsrecht.<sup>18</sup>

Der Begriff der **Bösgläubigkeit ist ein unionsrechtlicher Rechtsbegriff**, der aber nicht exakt definiert ist. Maßgeblich sind die Ziele und Motive des Anmelders, wie sie aufgrund aller Indizien feststellbar sind. Es gibt daher keine abschließende Liste der Indizien der Bösgläubigkeit.<sup>19</sup> Maßgeblich ist, ob der Anmelder einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt.<sup>20</sup> Maßgeblich ist auch die Kenntnis des Anmelders von der kommerziellen Tätigkeit des Markeninhabers, die Kenntnis des finanziellen Werts und der Bedeutung des streitigen Zeichens sowie ob die Anmeldung der Marke den anständigen kaufmännischen Gepflogenheiten entspricht.<sup>21</sup> Die bösgläubige Absicht muss nicht das alleinige, sondern nur ein wesentliches Motiv der Anmeldung sein.<sup>22</sup> Ein Wettbewerbsverhältnis ist für die Bösgläubigkeit nicht erforderlich, obwohl im Regelfall die Behinderung von Mitbewerbern beabsichtigt ist.<sup>23</sup>

Der Begriff ist richtlinienkonform und daher letztlich durch den EuGH auszulegen.<sup>24</sup> Für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig ist, wurde vom EuGH<sup>25</sup> gefordert, dass „*alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen [sind], die dem [...] zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorliegen*“. Dazu gehören insb

- ▶ die Prüfung, ob der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem MS ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet;
- ▶ die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
- ▶ der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießt.

Eigeninteressen des Anmelders schließen die Bösgläubigkeit idR aus,<sup>26</sup> während die Störung fremden Besitzstands idR für die Bösgläubigkeit spricht.<sup>27</sup> Nicht nur Marken, auch Geschäfts- und Unternehmenszeichen können einen Besitzstand begründen.<sup>28</sup> Eine Benutzung im Ausland kann trotz des Territorialitätsprinzips einen in Österreich relevanten Besitzstand begründen.<sup>29</sup> Bösgläubigkeit setzt die Absicht des Anmelders voraus, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören.<sup>30</sup> Da sich eine positive Kenntnis des fremden Besitzstands durch den An-

melder regelmäßig nur schwer beweisen lässt, reicht es für die Bösgläubigkeit aus, wenn sich der Anmelder der Kenntnis nicht ernsthaft verschließen konnte, weil sie sich ihm förmlich aufdrängte.<sup>31</sup> Dieses Kennenmüssen lässt sich durch die Dauer der Verwendung des älteren Zeichens erschließen.<sup>32</sup>

Die **Beweislast** für die Bösgläubigkeit obliegt grundsätzlich dem AST.<sup>33</sup> Nur wenn die Vermutung für eine bestimmte Absicht des Antragsgegners (Markeninhabers) spricht, ist es dessen Sache, sie zu entkräften.<sup>34</sup> Sprechen die objektiven Umstände, auf die sich der AST beruft, dafür, die Vermutung der Gutgläubigkeit des Markeninhabers bei Anmeldung der Marke zu widerlegen, ist es Sache des Markeninhabers, plausible Erklärungen zu den Zielen und der wirtschaftlichen Logik der Anmeldung der Marke darzulegen. Der Markeninhaber ist nämlich am besten in der Lage, über seine Absichten bei der Markenmeldung aufzuklären und dafür Beweise zu liefern.<sup>35</sup>

Die Bösgläubigkeit ist **nicht von Amts wegen wahrzunehmen**. Das Gericht kann den Unterlassungsanspruch des Markeninhabers nur dann wegen sittenwidrigen Markenerwerbs verneinen, wenn der Bekl eine entsprechende Einrede erhebt.<sup>36</sup> Seit der Markenrechtsnovelle 1999 kann entgegen der Entscheidung 4 Ob 247/98 x des OGH<sup>37</sup> auch ein Dritter den Einwand sittenwidrigen Markenerwerbs erheben, da es sich bei § 34 MSchG um eine Popularklage handelt.

Wird gegen eine Verletzungsklage, die auf eine bösgläubig angemeldete (Unions)Marke gestützt wird, Widerklage wegen Nichtigkeit der (Unions)Marke erhoben, also etwa wegen Bösgläubigkeit, so darf die Verletzungsklage erst abgewiesen werden, wenn zumindest gleichzeitig auch über die darauf gerichtete Widerklage entschieden wird. Die Rechtskraft der Entscheidung

<sup>14</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG, Rz 971. Das gilt zB auch in China: Zhao/Gong, Court Decides Assignment or Use Does Not Fix Damage from Bad-Faith Registration; www.inta.org (Stand 7. 2. 2024).

<sup>15</sup> OGH 4 Ob 40/22v ecolex 2022/647, 994 (Hofmarcher); Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 968.

<sup>16</sup> OLG Wien 133 R 7/19f, Reformhaus, PBl 2019, 73; Hofinger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> § 34 Rz 6.

<sup>17</sup> OLG Wien 133 R 7/19f, Reformhaus, PBl 2019, 73.

<sup>18</sup> OGH 4 Ob 252/16m ecolex 2017/233, 544 (Waller) in Abkehr von 4 Ob 244/01p, Alpentrio Tirol, ÖBl 2002/71, 302 und 4 Ob 152/03m ecolex 2004/255, 548 (Schumacher).

<sup>19</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 983.

<sup>20</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 986.

<sup>21</sup> EuG T-466/21, T-467/21, Lio, ÖBl 2023/5, 16.

<sup>22</sup> OGH 4 Ob 54/23d AnwBl 2023/284, 626 = ecolex 2023/606, 965 (Vesemayer); OGH 4 Ob 310/98m, PinkPlus, ÖBl 2000, 25; OGH 4 Ob 128/01d, Silberpfeil, ÖBl 2002/48, 235.

<sup>23</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 989.

<sup>24</sup> Hofinger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> § 34 Rz 10; Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 984.

<sup>25</sup> EuGH C-529/07, Goldhase III, ÖBl-LS 2009/232, 170 = ÖBl 2009/52, 271 (Gamerith) = ecolex 2009/312, 781 (Hauer).

<sup>26</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 992.

<sup>27</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1007.

<sup>28</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1019; OPM OM 2/12, Café Museum, ecolex 2012/335, 802 (Barnhouse) = PBl 2012, 127 = ÖBl-LS 2012/57, 250; OLG Wien 133 R 7/19f, Reformhaus, PBl 2019, 73.

<sup>29</sup> OGH 4 Ob 310/98m, Pink Plus, ÖBl 2000, 25.

<sup>30</sup> OLG Wien 133 R 7/19f, Reformhaus, PBl 2019, 73.

<sup>31</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 132.

<sup>32</sup> EuGH C-529/07, Goldhase III, ÖBl-LS 2009/232, 170 = ÖBl 2009/52, 271 (Gamerith) = ecolex 2009/312, 781 (Hauer); EuG T-132/16 GRUR Prax 2017, 277.

<sup>33</sup> OGH 17 Ob 17/09p, Goldhase IV, ÖBl 2010, 131.

<sup>34</sup> OGH 4 Ob 310/98m, PinkPlus, ÖBl 2000, 25; Hofinger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz<sup>3</sup> § 34 Rz 26.

<sup>35</sup> EuG T-663/19, Rn 43f, Monopoly, GRUR-RS 2021, 8097; EuG 17. 1. 2024, T-650/22, Athlet, Rn 42f.

<sup>36</sup> OGH 4 Ob 128/01d, Silberpfeil, ÖBl 2002/48, 235; OGH 4 Ob 13/03w.

<sup>37</sup> ÖBl 1999, 192.

über die Widerklage muss dabei nicht abgewartet werden.<sup>38</sup> Bösgläubigkeit wurde bisher in erster Linie bei Verletzung von Loyalitätspflichten oder bei Behinderung eines bereits das Zeichen nutzenden Dritten bejaht.<sup>39</sup> Der Rsp lässt sich aber nicht entnehmen, dass Bösgläubigkeit auf diese Fallgruppen beschränkt wäre.<sup>40</sup>

## B. Fallgruppen

### 1. Sittenwidrige Behinderung

Der Anmelder beabsichtigt, in diesen Fällen einen bestimmten Mitbewerber oder ganz generell Mitbewerber an der Benützung eines Zeichens zu hindern, um deren Marktzutritt zu erschweren.<sup>41</sup> Vor der Markenrechtsnovelle 1999 wurden diese Fälle als unzulässiger Behinderungswettbewerb nach § 1 UWG beurteilt, und zwar nicht nur, wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenützers an dem Kennzeichen bestand, sondern auch, wenn eine Marke allein in der Absicht erworben wurde, den Benutzer des Kennzeichens überhaupt zu behindern. Die Anmeldung einer Marke konnte schon dann wettbewerbswidrig sein, wenn der Anmelder beabsichtigte, damit eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören oder wenn ausländische Konkurrenz verhindert werden sollte.<sup>42</sup> Wenn von Anfang an feststeht, dass eine **Marke nicht als Herkunftshinweis** dienen soll, sondern hauptsächlich dazu, um aufgrund des damit verbundenen Ausschließlichkeitsrechts **Ansprüche gegen dritte Unternehmen** geltend zu machen, ist schon die Anmeldung rechtsmissbräuchlich und damit bösgläubig.

Dabei braucht sich die Anmeldung **nicht gegen ein konkretes Unternehmen** zu richten, das das Zeichen bereits nutzt, es genügt, wenn dadurch Ansprüche gegen vorerst noch unbestimmte Unternehmen ermöglicht werden sollen, die ein gleiches oder ähnliches Zeichen in Zukunft nutzen werden.<sup>43</sup> Die wesentlichen Indizien für die Bösgläubigkeit sind hier einerseits die Ähnlichkeit der in Frage stehenden Zeichen und die Kenntnis des Anmelders von der kommerziellen Tätigkeit des Markeninhabers, des finanziellen Werts und der Bedeutung des streitigen Zeichens sowie ob die Anmeldung der Marke den anständigen kaufmännischen Gepflogenheiten entspricht.<sup>44</sup> Auf die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen kommt es dagegen im Regelfall für die Beurteilung der Bösgläubigkeit nicht an, weil Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für das Vorliegen der Bösgläubigkeit ist.<sup>45</sup>

Die bloße **Kenntnis von der (geplanten) Benützung** einer Marke durch einen anderen und die Absicht, deren Werbewirksamkeit auszunützen, begründet allein noch keine Bösgläubigkeit.<sup>46</sup> Zur Kenntnis von der Benützung müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als unlauter erscheinen lassen. Solche Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenützers ohne ausreichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen, die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel angemeldet hat, den Besitzstand des Vorbenützers zu stören oder für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Die Absicht, einen Dritten an der Vermarktung einer Ware zu hindern, begründet eine Bösgläubigkeit insb dann, wenn der Anmelder ein Zeichen als Marke eintragen lässt, ohne dessen Benützung zu beabsichtigen, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern.<sup>47</sup> Ist dem Anmelder im Zeitpunkt der Markenanmeldung nicht bekannt, dass andere Hersteller sei-

nem Produkt verwechselbar ähnliche Waren auf den Markt bringen, liegt keine Bösgläubigkeit vor. Wenn der Markeninhaber die durch die Marke geschützte Form auch selbst benützt, kann ihm dagegen eine bloße Behinderungsabsicht ohne eigenes Nutzungsinteresse nicht angelastet werden.<sup>48</sup> Selbst die Anmeldung einer Marke – ungeachtet der zum Zeitpunkt dieser Anmeldung fehlenden Nutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren durch einen Dritten – kann bösgläubig sein, wenn die Absicht besteht, sich ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den der Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen.<sup>49</sup>

### Beispiele

- ▶ Auf einem engen Marktsegment ist es lebensfremd, dass Unternehmen, die auf derselben Handelsplattform tätig sind, das Marktgeschehen nicht ständig beobachten. Es kann dann angenommen werden, dass der Anmelder weiß, ob Dritte die Bezeichnung auf der Plattform bereits verwenden. Es gibt aber kein Recht zur „Vorbenützung“ einer nicht geschützten Bezeichnung schlechthin. Liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der Vorbenutzer einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung erlangt und der Anmelder davon Kenntnis hatte, liegt keine Bösgläubigkeit vor. Maßgeblich ist dann allein der Prioritätszeitpunkt der Marke des Anmelders.<sup>50</sup>
- ▶ Die bloße Ausnützung der Werbewirksamkeit des Titels der Fernsehserie, um eigene Waren unter dem Zeichen erfolgreich in Verkehr zu bringen, begründet dann keine Bösgläubigkeit, wenn der Anmelder dem Sender gegenüber nicht zur Loyalität verpflichtet war und eine Behinderungsabsicht nicht nachgewiesen werden konnte.<sup>51</sup>
- ▶ Auch eine Markenanmeldung zur „Qualitätssicherung“ kann bösgläubig sein: Weiß der Markenmelder um die allgemeine Verwendung eines Zeichens für bestimmte Dienstleistungen und bezweckt er mit der Anmeldung, künftige Anbieter davon abzuhalten, den bestehenden Anbietern durch schlechte Qualität zu schaden, so ist die Zeichenanmeldung bösgläubig. Der Anmelder will durch die Markenregistrierung nämlich erreichen, dass die Mitbewerber künftig ihre Dienstleistung nicht mehr unter dieser Bezeichnung vermarkten dürfen.<sup>52</sup>

<sup>38</sup> EuGH C-425/16, *Baucherlwärmer III*, ÖBl 2018/9, 32 (*Schumacher*); OGH 4 Ob 217/17 s, *Baucherlwärmer IV*, ecolex 2018/405, 924 (*Tonninger*); *Hermann in Kucsko/Schumacher* marken.schutz<sup>3</sup> § 58 Rz 47; *Horak*, Verwirkung von Kennzeichenrechten, ÖBl 2010/22, 103 (108).

<sup>39</sup> OGH 4 Ob 54/23 d AnwBl 2023/284, 626 = ecolex 2023/606, 965 (*Vesemayer*) mVa OGH 4 Ob 89/06 a, *grüngefammt*; 17 Ob 40/08 v, *Tramontana II*, RdW 2009, 584.

<sup>40</sup> EuG T-327/12, *Simca*, ecolex 2014, 797 (*Schumacher*).

<sup>41</sup> OGH 4 Ob 199/99 i, *Adolf Loos Architekturpreis*, ÖBl-LS 2000/3, 56 = ÖBl 2000, 71; EuGH C-317/18, *Sky*, ÖZK 2020, 103 = WRP 2020, 36.

<sup>42</sup> OGH 4 Ob 310/98 m, *PinkPlus*, ÖBl 2000, 25; OGH 4 Ob 128/01 d, *Silberpfeil*, ÖBl 2002/48, 235.

<sup>43</sup> OGH 4 Ob 98/14 m, *Feeling/Feel*, ecolex 2014/461, 1077 (*Horak*) = ÖBl 2015/6, 28 (*Haidinger*) = MR 2014, 322 (*Pöchhacker/Liertzer*); BGH I ZR 93/98, *Classe E*, GRUR 2001, 242; EuG T-650/22; EuGH C-317/18, *Sky*, ÖZK 2020, 103 = WRP 2020, 306. Zu diesen „Hinterhaltsmarken“ s Punkt B.2.

<sup>44</sup> EuG T-466/21, T-467/21, *Lio*, ÖBl 2023/5, 16.

<sup>45</sup> EuG T-703/23, *Fahrbaz*, ÖBl 2023/33; EuG T-466/21, T-467/21, *Lio*, ÖBl 2023/5, 16.

<sup>46</sup> OGH 4 Ob 52/98 w, *Thai-Classic*, ecolex 1998, 646 (*Schanda*); *Hofinger in Kucsko/Schumacher*, marken.schutz<sup>3</sup> § 34 Rz 12; *Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1007.

<sup>47</sup> EuGH C-371/18, *Sky*, ÖZK 2020, 103 = WRP 2020, 306 (*Traub/Rauer*).

<sup>48</sup> OGH 17 Ob 17/09 p, *Goldhase IV*, ÖBl 2010/27, 131.

<sup>49</sup> EuG 17. 1. 2024, T-650/22, *Athlet*, Rn 74.

<sup>50</sup> OLG Frankfurt/Main 18. 8. 2020, 6 W 87/20 WRP 2020, 1465.

<sup>51</sup> OPM Om 13/11, *Der Winzerkönig*, ecolex 2012/414, 997 (*Horak*) = ÖBl-LS 2012/58, 250 = PBl 2012, 129.

<sup>52</sup> OLG Wien 34 R 83/16 z, *WBZ*, ÖBl 2017/40, 146 (*Hofinger*).



- ▶ Die Markenmeldung wenige Monate nach der mit großer Publizität in Fachzeitschriften, Tageszeitungen und einer eigenen Druckschrift verlautbarten Auslobung eines Architekturpreises, die dem Anmelder bekannt war, kann ein Indiz dafür sein, dass mit der Markenmeldung die Absicht verfolgt wird, den auslobenden Verein in der Durchführung weiterer Wettbewerbe unter der prioritätsälteren Bezeichnung zu behindern oder diese gar unmöglich zu machen.<sup>53</sup>
- ▶ Ebenso sittenwidrig kann die Anmeldung der Produktbezeichnung eines Mitbewerbers als Marke sein, wenn sie wenige Tage, nachdem der Geschäftsführer der Anmelderin auf einer Messe diese Produkte gesehen hatte, erfolgt. Das wettbewerbsrechtlich Verwerfliche im Verhalten der Anmelderin liegt hier darin, dass sie die zeit- und kostenaufwendigen Bemühungen des Mitbewerbers, seine Produkte unter der von ihm gewählten Bezeichnung auf dem Markt zu platzieren, dadurch erheblich zu behindern versucht, dass sie Markenrechte an der gleichlautenden Bezeichnung für gleichartige Produkte erworben und auf diese Weise eine zuvor nicht bestehende kennzeichenrechtliche Kollisionslage und damit ein Vertriebshindernis für diesen Mitbewerber schafft. Dazu kam im konkreten Fall, dass die Anmelderin keine einleuchtenden Rechtfertigungsgründe anzugeben vermochte, weshalb sie nur zwei Tage nach Kenntnis, dass der Mitbewerber Wärmepumpen unter der Bezeichnung „Silberpfeil“ vertrieb, eine gleichlautende Wortmarke anmeldete.<sup>54</sup>
- ▶ Die Anmeldung einer Marke, die mit einer älteren Marke (nahezu) identisch ist, kann ebenfalls bösgläubig sein. Dabei ist insb die Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen zu berücksichtigen, wobei ein Unterschied zwischen den Waren und Dienstleistungen die Bösgläubigkeit nicht ausschließt. Angebote, die auf die Ausübung unzulässigen Drucks hinweisen, etwa durch wiederholte unaufgeforderte Versuche, das Zeichen zu einem sehr hohen und von Angebot zu Angebot steigenden Preis zu verkaufen, indizieren die bösgläubige Absicht des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung. Räumt der Anmelder ein, vom Zeichen des Ast inspiriert worden zu sein, indiziert auch das die Absicht, eine Verbindung zwischen den von seiner Marke umfassten Waren und Dienstleistungen und dem Unternehmen des Zeicheninhabers herzustellen, um an dessen Ruf zu schmarnoten.<sup>55</sup>
- ▶ Die gleichzeitige Anmeldung mehrerer Marken und Domainnamen, welche ältere Zeichen enthalten, wurde als Hinweis auf die Behinderungsabsicht und als Ziel angesehen, welches mit anständigen Gepflogenheiten und den Interessen des Ast unvereinbar war.<sup>56</sup>
- ▶ Die Bösgläubigkeit der Anmelderin der Marke „Lipizzaner“ wird auch durch eine Kontaktaufnahme mit dem Landwirtschaftsministerium vor Anmeldung der Marke nicht ausgeschlossen. Die Untätigkeit des Ministeriums legitimiert die Anmelderin, die ohne jedwede rechtliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung zu dem mit „Lipizzaner“ assoziierten Kulturgut steht, nicht dazu, mit der Markenmeldung Dritte an der Benützung dieses Zeichens zu hindern. Dies umso mehr, wenn die Anmelderin die Registrierung der Marke für eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Waren und Dienstleistungen vornahm, um „Dritten zuvorzukommen“.<sup>57</sup>
- ▶ Bösgläubig handelt auch, wer unmittelbar nach der Anmeldung versucht, den Ast an der Ausübung seiner üblichen Sponsoring- und Kooperationsaktivitäten mit Dritten zu hindern, indem er diese abmahnt, um ihnen die Nutzung des angemeldeten Zeichens, das mit der Marke des Ast identisch ist, zu untersagen. Die Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, ist für sich allein noch kein Indiz für die Bösgläubigkeit. Die Anmeldung für Waren und Dienstleistungen,

die (teilweise) ähnlich zu den Waren und Dienstleistungen sind, die Gegenstand eines aufrechten Markenlizenzvertrags zwischen Anmelder und Ast sind, ist aber sehr wohl ein Indiz für das Vorliegen von Bösgläubigkeit. Die Ungleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen schließt die Bösgläubigkeit nicht aus, weil Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für das Vorliegen von Bösgläubigkeit ist.<sup>58</sup>

## 2. Markenpiraterie

Diese Fallgruppe ist dadurch gekennzeichnet, dass die Markenmeldung ohne den Willen erfolgt, diese Marke für eigene Waren oder Dienstleistungen oder durch Lizenzierung zu benutzen.

Solche **Spekulationsmarken** oder **Hinterhaltmarken** dienen ohne eigenen Benützungswillen dazu, von Anderen Lizenzgebühren für die Nutzung des Zeichens verlangen zu können.<sup>59</sup> Eine bösgläubige Markenmeldung ist daher dann anzunehmen, wenn die Umstände darauf hindeuten, dass es dem Anmelder ohne eigenen Benützungswillen hauptsächlich darum geht, Dritte mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen.<sup>60</sup> In diesen Fällen richtet sich der Anmelder weniger zielgerichtet gegen bestimmte Mitbewerber, sondern will eine breit angelegte Markenpiraterie betreiben.<sup>61</sup> Die Bösgläubigkeit lässt sich hier im Regelfall anhand quantitativer, qualitativer und zeitlicher Kriterien festmachen. So spricht die Anmeldung einer Vielzahl von Marken für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen für eine Bösgläubigkeit.<sup>62</sup> Auch die Anmeldung von Wörtern mit Sonderzeichen oder Tippfehlern, die Internet-Suchmaschinen automatisch unterdrücken oder die der Betrachter nicht beachtet, kann bösgläubig sein, wenn damit missbräuchliche Zwecke verfolgt werden (zB ein Missbrauch in Domainvergabeverfahren).<sup>63</sup>

Markendesigner und Werbeagenturen entwerfen Marken für andere, unter Umständen auch auf Vorrat („**Vorratsmarken**“). Aufgrund des freien Rechtserwerbs und der freien Rechtsübertragung muss beim Anmelder kein individueller Benützungswille gegeben sein, um von Bösgläubigkeit auszugehen.<sup>64</sup> Die Benutzung durch einen Dritten im Wege der Lizenzerteilung oder durch Übertragung der Marke kann in diesem Sinn ein ausreichender Benützungswille sein. Die Registrierung als Marke dient in diesem Fall dem speziellen Vermarktungsbedürfnis, um das geistige Eigentum des Markendesigners zu schützen.<sup>65</sup> Allerdings kann der Urheber eines Zeichens, das auch ein Werk iSd Urheberrechts ist, gem § 32b MSchG die Löschung einer Marke beantragen, die ohne seine Zustimmung angemeldet wurde. Insofern ist eine Markenmeldung zum Schutz des geistigen Eigentums des Markenentwicklers nicht erforderlich.<sup>66</sup>

<sup>53</sup> OGH 4 Ob 199/99i, *Adolf Loos-Architekturpreis*, ÖBI-LS 2000/3, 56 = ÖBI 2000, 71.

<sup>54</sup> OGH 4 Ob 128/01d, *Silberpfeil*, ÖBI 2002/48, 235 = ÖBI-LS 2002/1 = ecolex 2002/15, 32 (*Schanda*).

<sup>55</sup> EuG T-466/21, T-467/21, *Lio*, ÖBI 2023/5, 16.

<sup>56</sup> EuG 6. 3. 2024, T-59/23 und T-68/23, *DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES*.

<sup>57</sup> OGH 4 Ob 54/23 d AnwBl 2023/284, 626 = ecolex 2023/606, 965 (*Vesenmayer*).

<sup>58</sup> EuG T-703/21, *Fahrbaz*, ÖBI 2023/33, 111.

<sup>59</sup> *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1064.

<sup>60</sup> *Koppensteiner*, MarkenR<sup>4</sup> E Rz 95; *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1068.

<sup>61</sup> *Hofinger* in *Kucsko/Schumacher*, markenschutz<sup>3</sup> § 34 Rz 17.

<sup>62</sup> OGH 4 Ob 98/14, *Feeling/FEEL*, MR 2014, 322 (*Pöchlhacker/Liertzler*).

<sup>63</sup> EuGH C-569/08, *reifen.eu*, MR-Int 2010, 126 (*Grötschl*) = GRUR 2010, 733.

<sup>64</sup> *Nauta*, Sittenwidriger Markenrechtserwerb, ecolex 2003, 250 (252).

<sup>65</sup> BGH I ZR 93/98, *Classe E*, GRUR 2001, 242.

<sup>66</sup> Siehe Pkt B. 5.

Will der Anmelder keinen bestimmten Mitbewerber behindern, sondern ganz generell Mitbewerber am Gebrauch eines Zeichens hindern, um das Umfeld seiner eigenen Kernmarke abzusichern („**Defensivmarken**“), kann der fehlende Benutzungswille die Anmeldung bösgläubig machen.<sup>67</sup> Die Rsp lehnt allerdings die Schutzbeschränkung von Defensivmarken ab, solange keine weiteren Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten.<sup>68</sup> Bei **Sperrmarken** richtet sich die Anmeldung dagegen allgemein gegen Dritte, um diese von der Aufnahme oder Fortführung der kennzeichnenden oder beschreibenden Benutzung einer Bezeichnung abzuhalten.<sup>69</sup> Für die Bösgläubigkeit muss hier entweder auf Seiten des Anmelders Behinderungabsicht oder auf Seiten des Dritten ein geschützter Besitzstand bestehen.

Die Anmeldung einer Vielzahl von Marken, ohne diese bis zur Registrierung zu bringen, oder der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine „Vorratsmarke“ handelt, deren Nutzung erst von einem (hypothetischen) Kauf durch einen Dritten abhängig sein soll, kann ebenso ein Indiz für die Bösgläubigkeit sein<sup>70</sup> wie die sukzessive Aneinanderreihung von nationalen Markenmeldungen für das gleiche Zeichen.<sup>71</sup>

### 3. Verletzung von Loyalitätspflichten

Bei dieser Fallgruppe gründet sich die Bösgläubigkeit des Anmelders auf die Verletzung der **Verpflichtung zur Interessenwahrung** eines Dritten aufgrund vertraglicher Beziehungen, sei es als Vertriebshändler, Lizenznehmer, Gesellschafter, Vermittler, Pächter oder Angestellter. Ein Sonderfall der Verletzung von Loyalitätspflichten ist die Anmeldung einer Marke durch den Agenten oder Vertreter dessen, der – im In- oder Ausland – durch Registrierung oder Benutzung ein Markenrecht erworben hat, ohne dessen Zustimmung.<sup>72</sup> Auch der faktische Alleinvertrieb kann eine Verpflichtung zur Interessenwahrung begründen.<sup>73</sup>

Schon vor der Umsetzung von Art 3 Abs 2 lit d MarkenRL 1989 durch § 34 MSchG war in Österreich anerkannt, dass derjenige, der zur Wahrung der geschäftlichen Interessen eines anderen verpflichtet ist, der ein bestimmtes Zeichen schon gebraucht hat, ein Markenrecht an dieser oder einer ähnlichen Bezeichnung für gleiche oder gleichartige Waren ohne Zustimmung des bisherigen Benützers nur bei Vorliegen besonderer Gründe erwerben darf.<sup>74</sup> Ein sittenwidriger Markenrechtserwerb war demnach nicht nur dann gegeben, wenn zwischen dem Vorbenützer des nicht registrierten Zeichens und dem Markenmelder ein Alleinvertriebsvertrag bestand, sondern auch dann, wenn jemand – in welcher Weise immer – zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen eines anderen, der ein bestimmtes Zeichen bereits gebraucht hat, verpflichtet ist oder war und ein Markenrecht an dieser oder einer ähnlichen Bezeichnung für dieselben oder gleichartige Waren (oder Dienstleistungen) ohne die Zustimmung des bisherigen Benützers und ohne Vorliegen besonderer Gründe erwirbt. Das war insb dann der Fall, wenn der Anmelder gegenüber einem Vorbenützer eines nicht registrierten inländischen Kennzeichens aufgrund der bisherigen Beziehungen zwischen den Beteiligten zu derartigen Rücksichtnahmen verpflichtet war.

#### Beispiele

- ▶ So war die Anmeldung der Marke „*Mooskirchner*“ durch ein Mitglied einer in der Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts betriebenen Musikgruppe, die unter der Bezeichnung „*Die Mooskirchner*“ auftrat, sittenwidrig.<sup>75</sup>

- ▶ Bösgläubig ist die Anmeldung einer seit Jahrzehnten benützten und weit über Wien hinaus bekannten Etablissementbezeichnung eines Kaffeehauses durch den Pächter des Unternehmens, knapp bevor er den Pachtvertrag kündigt. Die angemeldete Marke war in offensichtlicher Anlehnung an Grafikelemente des Jugendstils gestaltet worden und für Waren und Dienstleistungen geschützt, die auch das Unternehmen anbot.<sup>76</sup>
- ▶ Loyalitätspflichten bestehen auch dann, wenn die Marke mit Firma und Domain eines Dritten identisch ist, der Anmelder der Marke als Vermittler dieses Dritten tätig war und dessen Markteintritt, Unternehmensgegenstand sowie dessen Firma und Domain gekannt und in der Korrespondenz selbst als Unternehmenskennzeichen des Dritten benutzt hat.<sup>77</sup>
- ▶ Bösgläubig war auch die Anmeldung einer Lehrgangsbezeichnung durch einen Lehrgangsleiter, der diese Tätigkeit zunächst als freier Mitarbeiter und dann als Angestellter für einen Verein ausübte. Nicht festgestellt werden konnte damals die Behauptung des Anmelders, er habe die Lehrgangsbezeichnung bereits einige Jahre vor Einrichtung des Lehrgangs geschaffen und seither verwendet. Als Lehrgangsleiter war dem Anmelder die jahrelange Verwendung dieser unregistrierten Bezeichnung bekannt. Leitende Angestellte haben einen umfassenden Einblick in die Betriebs- und Geschäftsstruktur, wodurch ihnen vom Arbeitgeber mehr anvertraut wird als einem Angestellten in untergeordneter Position. An das Verhalten leitender Angestellter sind daher strengere Anforderungen zu stellen. Es war daher zu vermuten, dass der Antragsgegner mit der Markenmeldung die Absicht verfolgte, den Verein bei der statuten-gemäßen Verwendung des prioritätsälteren Zeichens zu behindern oder diese unmöglich zu machen, weil er trotz seiner Leitungsfunktion den Verein weder von der Markenmeldung informierte noch dessen Zustimmung einholte. Als jahrelanger und auch zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke leitender Angestellter unterlag er besonderen Treuepflichten gegenüber seinem Arbeitgeber.<sup>78</sup>
- ▶ Keine Bösgläubigkeit liegt dagegen vor, wenn erst nach Auflösung eines Lizenzvertrags für den asiatischen Raum, in dem ausdrücklich die Anmeldung von Marken untersagt wurde, eine österr Marke angemeldet wird. Ist der Vereinbarung kein Anhaltspunkt zu entnehmen, dass das dort vereinbarte Verbot über seine örtliche Begrenzung hinaus gelten sollte, liegt in der Markenmeldung keine Bösgläubigkeit.<sup>79</sup>
- ▶ Eine Bösgläubigkeit liegt auch dann nicht vor, wenn einer der beiden gesellschaftsrechtlich nicht verbundenen Organisatoren einer Oldtimer-Rallye den anderen auf die beabsichtigte Markenmeldung hinweist und dieser daran kein Interesse bekundet.<sup>80</sup>

<sup>67</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1057.

<sup>68</sup> EuG T-194/03, GRUR Int 2006; EuGH C-234/06P, II *Ponte Finanziaria*, GRUR 2008, 343; EuGH C-355/11, *Proti*.

<sup>69</sup> Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1058.

<sup>70</sup> OLG Wien 34 R 127/14t, *RUSH*, ecolex 2015/163, 407 (*Woller*); Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1065.

<sup>71</sup> EuGH 17. 1. 2024, T-650/22 Rn 50.

<sup>72</sup> § 30 a MSchG.

<sup>73</sup> OGH 4 Ob 28/06f, *Firekiller*, ecolex 2006/290, 673 (*Schanda*).

<sup>74</sup> OPM Om 12/92, *Dr. Schnell*, ÖB 1994, 134 uVa ÖB 1983, 50, *Purocel* und ÖB 1978, 76, *Thermo-Schutz-Roll*.

<sup>75</sup> OGH 4 Ob 21/95, *Mooskirchner*, ÖB 1996, 32.

<sup>76</sup> OPM Om 2/12, *Café Museum*, ecolex 2012/335, 802 (*Barnhouse*) = PBI 2012, 127 = ÖB-LS 2012/57, 250.

<sup>77</sup> OGH 17 Ob 10/09h ecolex 2009/343, 882.

<sup>78</sup> OLG Wien 34 R 121/16p, *Wiener Goldschmiede Akademie*, PBI 2018, 8.

<sup>79</sup> OLG Wien 33 R 13/22g, *Fashion TV*, PBI 2023, 33.

<sup>80</sup> OPM Om 16/10, *Wachau.Classic.Rallye*, PBI 2011, 115 = ÖB-LS 2011/92, 208.

#### 4. Wiederholungsanmeldung

Bei der Wiederholungsanmeldung liegt die Bösgläubigkeit in der Absicht des Anmelders, durch wiederholte Anmeldung eines Zeichens die **fünffährige Benutzungsschonfrist zu verlängern** und so dem Gebrauchszwang zu entgehen. Durch eine vorbehaltlose Anerkennung von Wiederholungsanmeldungen würde die Benutzungsschonfrist des § 33a MSchG ebenso wie die des Art 18 Abs 1 UMG leerlaufen.<sup>81</sup>

Dabei ist allerdings nach dem **Schutzumfang der Zeichen** zu unterscheiden: Die wiederholte Anmeldung einer nationalen oder Unionsmarke mit unverändertem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wird regelmäßig eine bösgläubige Wiederholungsanmeldung sein. Ebenso wird die nationale Wiederholung einer Unionsmarke wohl eine Wiederholungsanmeldung<sup>82</sup> sein. Dagegen ist die Anmeldung einer Unionsmarke als Wiederholung einer nationalen Marke zutreffenderweise keine bösgläubige Wiederholungsanmeldung<sup>83</sup>, weil sich der Schutzzumfang der Marken unterscheidet.

Nach *Hofinger*<sup>84</sup> soll eine Wiederholungsanmeldung dann bösgläubig sein, wenn sie als Folge einer Aufforderung zur freiwilligen Löschung oder eines Löschantrags wegen Nichtbenutzung eingereicht wird.

#### Beispiele

- ▶ Nach Ansicht des EuG<sup>85</sup> ist die Neuanschreibung der Marke „*Monopoly*“ bösgläubig, wenn sie dazu dienen soll, Widerspruchsverfahren dadurch zu erleichtern, indem man sich die Vorlage von Benützungsbefugnissen erspart. In dieser Umgehung des Benützungszwangs sah das EuG die Bösgläubigkeit.
- ▶ So ist die alle sechs Monate abwechselnd in Deutschland und Österreich erfolgte Anmeldung der Marke „*Monsoon*“, um sie dann auch als Unionsmarke anzumelden, bösgläubig.<sup>86</sup>

#### 5. Bösgläubigkeit iZm Urheberrecht

Gem § 32b MSchG kann derjenige die Löschung einer Marke beantragen, der nach § 81 oder § 84 Abs 2 UrhG einen Unterlassungsanspruch aufgrund fehlender Zustimmung des Urhebers zur Nutzung des Werks als Marke hat. Logos genießen im Regelfall als Gebrauchsgrafik urheberrechtlichen Schutz, sofern sie individuell und originell sind. Wer solche Logos als Marke anmeldet, ohne vom Schöpfer dazu ermächtigt zu sein, handelt (auch) bösgläubig.<sup>87</sup> Bösgläubigkeit kann auch dann vorliegen, wenn die Absicht bei der Anmeldung der Marke darin besteht, ein **ausschließliches Recht für andere Zwecke** als diejenigen zu erhalten, die zu den Funktionen einer Marke zählen. Dies ist dann der Fall, wenn die Markenanschreibung ausschließlich zu dem Zweck erfolgt, ein Exklusivrecht an dem in der Marke verkörperten grafischen Werk sicherzustellen.

Der Graffiti-Künstler *Banksy* hat beschlossen, anonym zu bleiben. Aufgrund der Anonymität kann er daher nicht als Unbestreitbarer Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums am Werk identifiziert werden. Trotz seiner Aussage „Copyright is for Losers“ hat die ihm zuzurechnende Pest Control Office Limited mehrfach grafische Werke von *Banksy* als Marken angemeldet. Diese Anmeldung grafischer Werke als Marke, um damit gesetzliche Rechte an dem Zeichen erlangen, entspricht aber nicht der Funktion einer Marke und ist daher bösgläubig.<sup>88</sup>

#### 6. Historische Marken

Aufgelassene Marken werden grundsätzlich mangels aufrechten Markenschutzes wieder frei verfügbar. Selbst wenn sie noch als

Marke registriert sind, können sie nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist von jedermann gelöscht werden. Kommt solchen vormals bekannten Marken ein guter Ruf zu, kann in der neuerlichen Anmeldung durch einen Dritten ein bösgläubiges Verhalten anzunehmen sein.<sup>89</sup>

Die Bösgläubigkeit kann darin liegen, dass es dem Anmelder darauf ankommt, die (verbliebene) Wertschätzung der Marke parasitär auszubehuten und daraus Vorteile zu ziehen. Eine **schmarotzerische Ausbeutung** liegt aber nur dann vor, wenn das Zeichen oder der Name tatsächlich und gegenwärtig immer noch eine gewisse Bekanntheit oder Berühmtheit genießt.<sup>90</sup> Nach *Schumacher*<sup>91</sup> sind Unternehmen, die sich mit ihrer Marke aus einem Markt zurückziehen, daher gut beraten, Vorkehrungen zu treffen, damit Dritte die Restbekanntheit der Marke nicht auf unlautere Weise auszunützen versuchen, indem sie etwa eine aufgelassene Marke oder einen frei gewordenen Domainnamen, der aus der Marke besteht, neu für sich registrieren. Kein leichtes Unterfangen, steht doch einer solchen „Schutzdauerverlängerung“ das zuvor erwähnte Problem der Wiederholungsanmeldung entgegen, die ihrerseits bösgläubig sein kann.

#### Beispiele

- ▶ So war die Anmeldung der Marke *Simca* in Kenntnis der (nicht mehr benutzten) Marken, in der Absicht diese zu verwenden und von ihrem Ruf zu profitieren, bösgläubig. Unter diesen Umständen konnte sich die Rechtsnachfolgerin des Anmelders auch nicht auf die bloße Tatsache berufen, dass die älteren Marken nicht mehr benutzt worden seien, um die Feststellung von der Hand zu weisen, dass ihr Rechtsvorgänger bei der Anmeldung bösgläubig war. Die Anmeldung erfolgte bewusst, um eine gedankliche Nähe zu den älteren Marken herzustellen und von ihrer Wertschätzung auf dem Automobilmarkt zu profitieren oder ihnen Konkurrenz zu machen.<sup>92</sup>
- ▶ Nicht bösgläubig war dagegen die Anmeldung der Unionsmarke *Nehera*<sup>93</sup>, die in den 1930er-Jahren in der Tschechoslowakei für Textilwaren verwendet worden war. Die ASt konnten hier keine ausreichende Bekanntheit der älteren tschechoslowakischen Marke nachweisen. Der Markeninhaber war auf der Suche nach einer alten, unbenutzten und in Vergessenheit geratenen Marke gewesen, die er benutzen könnte, um seine eigene Tätigkeit der Anfertigung von Damenbekleidung in Gang zu bringen. Er hatte sich für die Marke *Nehera* entschieden, um an das „*goldene Zeitalter der tschechoslowakischen Textilindustrie*“ in den 1930er-Jahren anzuschließen. Mangels einer bestehenden Restbekanntheit war die Benutzung der Marke nicht geeignet, ein parasitäres Verhalten zu begründen.<sup>94</sup>

<sup>81</sup> *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1083, der allerdings dafür plädiert, in der Wiederholungsanmeldung keine Bösgläubigkeit zu sehen, sondern der Wiederholungsmarke keine neue Benutzungsschonfrist einzuräumen.

<sup>82</sup> *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1090.

<sup>83</sup> *Schoene* in *Kur/v. Bomhard/Albrecht*, MarkenG<sup>4</sup> § 8 dt MarkenG Rz 1089.

<sup>84</sup> *Hofinger* in *Kucsko/Schumacher*, markenschutz<sup>3</sup> § 34 Rz 21.

<sup>85</sup> T-663/19, *Monopoly*, GRUR-RS 2021, 8097.

<sup>86</sup> EuG T-627/21.

<sup>87</sup> OLG Wien 133 R 80/18, *UFO*, ecolex 2019, 896 (*Zemann*).

<sup>88</sup> EUIPO R 1246/2021, *Banksy*, MR Int, 121 (*Wittmann*); EUIPO 21. 12. 2023, C-47807.

<sup>89</sup> EuG T-327/12, *Simca*, GRUR-RS 2014, 80869 = ecolex 2014, 797 (*Schumacher*).

<sup>90</sup> EuGH T-250/21.

<sup>91</sup> Memo: *Zombie Marken*, ecolex 2014, 797 (798).

<sup>92</sup> EuG T-327/12, *Simca*, GRUR-RS 2014, 80869 = ecolex 2014, 797 (*Schumacher*).

<sup>93</sup> EuG T-250/21.

<sup>94</sup> EuG T-250/21.

Plus

**ÜBER DEN AUTOR**

Rainer Herzig ist Rechtsanwalt und Partner der Preslmayr Rechtsanwälte OG in Wien.

Kontaktadresse: Preslmayr Rechtsanwälte OG, Getreidemarkt 1, 1060 Wien

Tel.: +43 (0)1 533 16 95

E-Mail: r.herzig@ppp.co.at

Internet: www.ppp.co.at

-----  
**VOM SELBEN AUTOR ERSCIENEN**

Covid-19: Anfechtung von aus Kurzarbeitsbeihilfen geleisteten Sozialversicherungszahlungen, ZIK 2023/50;  
Verletzung der Offenlegungspflicht als unlautere Geschäftspraktik nach UWG, Der Gesellschafter 2014, 6;  
Zur Unternehmerhaftung nach § 18 UWG, RdW 2014/356;  
*Wiebe/Kodek*, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb<sup>2</sup> Kommentar zu §§ 2a, 18, 19 und 20.

-----