

Studien zum deutschen und europäischen Medienrecht

Band 53

.....

Christian Gehweiler

Immaterialgüterrechtliche Vorbenutzungsrechte

.....

PETER LANG

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Einleitung

„Vorbenutzungsrechte sind dem Markenrecht fremd“, so lautet eine gängige Aussage der Rechtswissenschaft¹. Blickt man auf die positivrechtlichen Normierungen des Markengesetzes oder die markenrechtlichen Regulierungen auf europäischer Ebene, so verwundert diese Einschätzung zunächst wenig. Dort sucht man vergeblich nach einer mit § 12 PatG vergleichbaren Normierung eines Vorbenutzungsrechts. Allerdings lassen sich auch vereinzelt Stimmen aufzeigen, die gerade bemängeln, dass es trotz der fehlenden Regulierung nach wie vor an einer stichhaltigen Begründung für die Ablehnung von Vorbenutzungsrechten im Markenrecht mangelt². Auftrieb könnte die Thematisierung der Vorbenutzungsrechtsmaterie durch jüngste Entscheidungen des Bundesgerichtshofs im Domainrecht erhalten³. So lehnte es der BGH erstmalig in Sachen „afilias.de“ ab, der Kennzeicheninhaberin Ansprüche auf Löschung eines übereinstimmenden Domainnamens zuzusprechen, obgleich sich der Domaininhaber nicht auf eigene Rechte an der Bezeichnung berufen konnte⁴. Insofern kann in gewisser Weise von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden. Denn das Vorhandensein eigener Kennzeichen- oder Namensrechte zum Zeitpunkt der Domainregistrierung wurde bislang als unerlässliche Voraussetzung dafür angesehen, dass der Domaininhaber die Domain, im Konfliktfall behalten darf⁵. Das Gericht begründete seine Ansicht damit, dass der Inhaberin des Kennzeichenrechts in dieser besonderen Konstellation, in welcher die Domain bereits vor der Entstehung des Kennzeichenrechts registriert wurde, keine übergeordneten Interessen zur Seite stünden, die einen entsprechenden Freigabeanspruch gerechtfertigt hätten⁶.

1 Ströbele/Hacker; § 14 MarkenG, Rn.28; Fezer, § 4 MarkenG, Rn.12 und Rn.221; BGH, Urt.v.24.01.2002, GRUR 2002, S.544f, 546,-Bank24; BGH, Urt.v.09.10.1997, GRUR 1998, S.412f, 414,-Analgin; BGH, Urt.v.19.02.1998, GRUR 1998, S.1034f, 1035,-Makalu, BGH, Urt.v.27.10.1983, GRUR 1984, S.210f, 211-AROSTAR; BGH, Urt.v.02.04.1969, GRUR 1969, S.607f, 609,-Recrin.

2 Hildebrandt, MarkenR, 2008, S.102f, 103.

3 BGH, Urt.v. 24.04.2008, WRP 2008, S.1520f,-afilias.de; BGH, Urt.v.19.02.2009, K&R 2009, S.473f,-ahd.de; BGH, Urt.v.14.05.2009, K&R 2009, S.717f,-airdsl.de.

4 BGH, Urt.v. 24.04.2008, WRP 2008, S.1520f,-afilias.de.

5 BGH, Urt.v.22.11.2001, GRUR 2002, S.622f,-shell.de; BGH, Urt.v.26.06.2003, MMR 2003, S.726f, 727,-maxem.de. Eingehende Darstellung der Gleichnamigkeitsrechtsprechung, bei Hackbarth, WRP 2006, S.519f; Ausführliche Darstellung der Rechtsprechung zum Domainrecht bis 2002 bei Nägele, WRP 2002, S.138ff; Bayreuther, in MüKo, § 12 BGB, Rn.204ff.

6 BGH, Urt.v. 24.04.2008, WRP 2008, S.1520f, 1523, Rn.33,-afilias.de.

A. Problemstellung

Diese angerissene Entscheidungsbegründung lenkt das Interesse auf die Erörterung des Grundkonflikts zwischen einem vorbenutzten Sonderrechtsgut und einem nachträglich erworbenen Sonderschutzrecht. Charakteristisch für derartige Konfliktsituationen ist, dass ein Sonderrechtsgut, wie beispielsweise eine Erfindung oder ein Design in Gebrauch genommen wird, bevor ein Dritter daran ein absolut wirkendes Schutzrecht erwirbt. In dieser Konstellation entsteht aufgrund gegenläufiger Interessenlagen - des Inhabers des Sonderschutzrechts an der ausschließlichen Verwendung des Sonderrechtsguts auf der einen Seite und des Vorbenutzers an der Fortsetzung des Gebrauchs auf der anderen Seite - ein grundlegender Konflikt. Zur Auflösung dieses Widerstreits beinhalten das Patentgesetz, das Gebrauchsmustergesetz, das Geschmacksmustergesetz sowie die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung Regelungen, welche den Vorbenutzer des Sonderrechtsguts zur Weiterbenutzung legitimieren⁷. Im Markenrecht findet sich eine vergleichbare Regelung nicht. Jedoch sieht das Markengesetz anders als die technischen Sonderschutzgesetze, mit der Benutzungsmarke nach § 4 Nr.2 *MarkenG* die Entstehung eines sachlichen, d.h. nicht „staatlich“ verliehenen Ausschlussrechts vor. Das sachliche Markenrecht entsteht jedoch nicht bereits mit der Aufnahme der Benutzung, sondern erst mit dem Erreichen eines gewissen Bekanntheitsgrades. Deshalb kann wie bei den technischen Schutzrechten die Konstellation auftreten, dass eine lediglich verwendete Kennzeichnung mit einem zeitlich später entstandenen Kennzeichenrecht kollidiert, ohne dass dem Vorbenutzer zum Zeitpunkt der Schutzrechtsentstehung ein eigenes Recht zur Seite steht. Als Beispiel darf folgender fiktiver Fall gebildet werden, in welchem eine Kollisionslage zwischen einem nicht geschützten Zeichen mit einer späteren Registermarke nach § 4 Nr.1 *MarkenG* dargestellt wird. A verkauft seit dem Jahr 2000 in Filialgeschäften, sowie über seinen Online-Handel www.abc.de Holzspielzeug mit der Bezeichnung „Peppi“. Über diese Domain vertreibt er seine Produkte bundesweit und erlangt insgesamt jährliche Umsätze von mehreren Millionen Euro. Jüngste Umfragen haben ergeben, dass die Bezeichnung „Peppi“ in den relevanten Verkehrskreisen einen Bekanntheitsgrad von etwa 15 % aufweist. A hat die Bezeichnung nicht als Registermarke nach § 4 Nr.1 *MarkenG* schützen lassen, da er die Kosten scheut und nicht beabsichtigt andere von der Verwendung der Bezeichnung auszuschließen. Im Januar 2006 lässt sich B, der zwar auf dem gleichen Marktsegment tätig ist, aber von der Zeichenbenutzung durch A keine positive Kenntnis hat, die Bezeichnung „Peppi“ als

⁷ § 12 PatG, § 13 Abs.5 GebrMG, § 41 GeschmMG, Art. 22 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung.

Marke eintragen. Im Dezember 2008 nimmt B den A auf Unterlassung in Anspruch, ohne das Zeichen zwischenzeitlich in Benutzung genommen zu haben.

B. Praktische Bedeutung des Problems

Die praktische Bedeutung der Vorbenutzungsproblematik ist beträchtlich. Ob A im Beispielsfall berechtigt ist, die bereits in gewisser Weise vorhandene Werbekraft seiner Kennzeichnung und die damit verbundene Marktstellung auch weiterhin auszunutzen oder ob er zur Aufgabe derselben verpflichtet wird, ist für beide Konfliktparteien von erheblicher Relevanz. Mögen solche Konstellationen im Offline-Bereich noch eher selten auftreten, so hat diese Frage, wie die aktuellen BGH Entscheidungen belegen, gerade im Domainrecht eine immense praktische Bedeutung. So ist es von erheblicher Relevanz, ob ein Domaininhaber gegenüber dem Inhaber eines zeitlich nachfolgenden, absolut geschützten Kennzeichenrechts berechtigt ist, die Domain zu behalten oder ob er verpflichtet ist, in deren Löschung einzuwilligen.

C. Ziele

Diese Dissertation versucht eine abschließende Antwort auf die Frage zu geben, ob dem Vorbenutzer allein aufgrund der Vorbenutzung einer Kennzeichnung gegenüber einem nachfolgenden Erwerber eines Zeichenrechts eine Weiterbenutzungsbefugnis eingeräumt werden kann, ohne dass ein eigener Beitrag des Kennzeichenrechtsinhabers erforderlich ist. Ein denkbare Ergebnis dieser Dissertation könnte gleichwohl in einer Verifizierung der h.M. liegen, wonach generelle Vorbenutzungsrechte mit dem Kennzeichenrecht unvereinbar sind. In diesem Fall läge ein Beitrag dieser Arbeit darin, eine Begründung für die Auffassung der h.M. bereitzustellen, welche, worauf *Hildebrandt* zutreffend hinweist nach wie vor aussteht⁸. Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass auch den normierten Vorbenutzungsrechten des Immaterialgüterrechts in der Rechtswissenschaft lediglich ein untergeordneter Stellenwert beigemessen wird. Da jedoch auch insoweit diverse Unklarheiten bestehen, deren Bereinigung Voraussetzung der Charakterisierung von Vorbenutzungsrechten ist, soll die Arbeit auch diesbezüglich einen kleinen Beitrag leisten. Darüber hinaus bietet die Behandlung der Vorbenutzungsrechtsthematik die Möglichkeit, die jeweilige Kollisionssystematik der Sonder-

8 *Hildebrandt*, MarkenR, 2008, S.102f, 103.

schutzgesetze vor dem spezifischen Hintergrund der Vorbenutzungsrechtsthematik zu betrachten. Ein erklärtes Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen Beitrag zu einem besseren Verständnis einiger Zusammenhänge im Grundkonflikt zwischen vorbenutztem Sonderrechtsgut und nachfolgendem Schutzrecht zu leisten. Ein weiteres Ziel der Arbeit besteht darin, aktuelle Entscheidungen und Ansichten auf die faktische Anerkennung von Vorbenutzungsrechten zu durchleuchten. Sollten sich derartige Vorbenutzungsrechte aufzeigen lassen, so wäre im Falle der Unvereinbarkeit des Instituts mit dem Kennzeichenrecht ein weiteres Ziel darin zu sehen, alternative- und dogmatisch konsistente Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

D. Gang der Untersuchung

Die Arbeit ist in drei Abschnitte unterteilt: einen Abschnitt zur Charakterisierung des Vorbenutzungsrechts anhand der normierten Vorbenutzungsrechte des Immaterialgüterrechts sowie jeweils einen Abschnitt zur Vorbenutzung im Marken- und im Namens- bzw. Domainrecht. Ein Schwerpunkt der Arbeit besteht in der Beantwortung der Frage, ob das Vorbenutzungsrecht nach dem Vorbild der normierten Vorbenutzungsregelungen auf das Marken- sowie das Namensrecht übertragbar ist. Insoweit wird festzustellen sein, ob eine entsprechende Anwendung des Vorbenutzungsrechts aufgrund wesensmäßiger Übereinstimmung in den relevanten Kriterien geboten ist⁹. Bevor jedoch der Blick auf diese Form der Rechtsfortbildung gelenkt werden kann, sind zunächst eine Reihe von Vorarbeiten erforderlich. So gilt es zunächst, den Begriff des Vorbenutzungsrechts und seine charakteristischen Eigenschaften anhand der einzelgesetzlichen Regelungen des Immaterialgüterrechts zu konturieren. Denn erst, wenn der Gegenstand klar definiert ist, lässt sich eine sachliche Auseinandersetzung über die Übertragung führen. So kranken zahlreiche zu dieser Problematik vertretene Ansichten nicht zuletzt daran, dass sie den Charakter des Vorbenutzungsrechts lediglich unzureichend erfasst haben¹⁰. Im Anschluss daran setzt die Darstellung der Vorbenutzungsthematik im Markenrecht an. Eingeleitet wird dieser zweite Abschnitt mit der Historie der Vorbenutzungsrechtsthematik, welche einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit darstellt. Eingebettet in den jeweiligen historischen Kontext werden relevante Entwicklungsstränge von den Anfängen des positivierten Warenzeichenschutzes vom Markenschutzgesetz 1874 bis zur heutigen Rechts-

9 Larenz, S.269.

10 Beispielsweise: OLG Düsseldorf, Urt.v.12.6.1953, GRUR 1953, S.527f,-Damas/Dimas.

lage aufgezeigt. Daran anknüpfend schließt sich die Präsentation aktueller Vorbenutzungskonstellationen im Markenrecht an. Auch in diesem Kontext gibt die jüngste Entwicklung der Rechtsprechung, hier allerdings zur Thematik der bösgläubigen Markenanmeldung, den Anstoß zur Auseinandersetzung mit dieser Materie¹¹. So soll das geltende Markenrecht, jenseits von Gedankenspielen mit der Übertragung der Vorbenutzungsrechte nach dem Vorbild der technischen Schutzrechte, auf bestehende Weiterbenutzungsbefugnisse untersucht werden. Darauf folgt die Beantwortung der Frage nach einer analogen Anwendung der normierten Vorbenutzungsrechte auf das Markenrecht. Der dritte Abschnitt wird eingeleitet mit der Erörterung von Vorbenutzungskonstellationen im Namensrecht als Vorbereitung der Darstellung der in höchstem Maße praxisrelevanten Problematik der Domainvorbenutzung. In diesem Kontext gilt es die jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs daraufhin zu durchleuchten, ob die Begründungen zur Einführung faktischer Vorbenutzungsrechte in das Kennzeichenrecht führen. Abschließend wird die Möglichkeit einer analogen Anwendung der normierten Vorbenutzungsrechte auf das Namensrecht einer Betrachtung unterzogen und alternative Lösungsmöglichkeiten im Domainrecht offeriert.

11 EuGH, Urt.v.11.06.2009, GRUR 2009, S.763f.-Goldhase; BGH, Urt.v.10.01.2008, MarkenR 2008, S.233f.-AKADEMIKS.