

Das Markenrechtssystem und die Durchsetzung der Rechte aus der Marke in Bulgarien

Eine rechtsvergleichende Studie

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades

der Fakultät für Rechtswissenschaften

der Universität Regensburg

vorgelegt von

Mariya Dimitrova

Erstberichterstatter: Prof. Dr. Jörg Fritzsche

Zweitberichterstatter: Prof. Dr. Dres. h. c. Friedrich-Christian Schroeder

Tag der mündlichen Prüfung: 4. August 2014

Meinem Vater Vladimir Dimitrov

INHALTSÜBERSICHT

Abkürzungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Literatur zum Bulgarischen Recht

Literatur zum Deutschen Recht

Gliederung

Teil 1: Einleitung und Gang der Untersuchung

Teil 2: Das Markenrechtssystem in Bulgarien

Teil 3: Die Durchsetzung von Markenrechten in Bulgarien im Vergleich zu Deutschland und den EU-Vorgaben

Teil 4: Zusammenfassung und Stellungnahme

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

aA - andere Auffassung

aaO - am angegebenen Ort

ABl - Amtsblatt

AEUV - Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union

a.F. - andere Fassung

amtl. - amtliche

Aufl. - Auflage

Begr. - Begründung

BGBI - Bundesgesetzesblatt

BGH - Bundesgerichtshof

BRK - Bürgerlich-rechtlicher Kodex (Bulgarien)

BV - Bulgarische Verfassung

bulg - bulgarisch; auf Bulgarisch

DV - Durzhaven Vestnik (Staatszeitung – Bulgarien)

EG - Europäische Gemeinschaft

Enforcement-Richtlinie - Richtlinie 89/104/EWG des Europäischen Parlaments und des Europarats vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

eng - englisch; auf Englisch

EU - Europäische Union

EuGH - Europäischer Gerichtshof

EU-GrenzbeschlagnahmeVO - Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkannter Maßen derartige Rechte verletzen, die zum 1. Januar 2014 durch die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des

Rates abgelöst wurde (wird an betreffender Stelle hingewiesen, welche Verordnung zu verstehen ist)

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EWR - Europäischer Wirtschaftsraum

f. - folgende

ff. - fort folgende

frz. - französisch; auf Französisch

GBL. - Gesetzblatt

GHMGM - Gesetz über die Handelsmarken und Gebrauchsmuster

JG - Gesetz über die Judikative (Bulgarien)

GMGH - Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben (Bulgarien)

GVS - Gesetz über die Verträge und Schuldverhältnisse

GWS - Gesetz über den Wettbewerbsschutz (Bulgarien)

i.e.S - im engeren Sinne

Kap. - Kapitel

KOM - Europäische Kommission

LG - Landgericht

MarkenG - Gesetz über die Marken und sonstigen Kennzeichen

Markenrichtlinie - Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

Mitt. - Mitteilungen

mwN - mit weiteren Nachweisen

n.F. - neue Fassung

Nr. - Nummer

Nw. - Nachweise

o.g. - oben genannt

OLG - Oberlandesgericht

OVwG - Oberster Verwaltungsgericht (Bulgariens)

orig. - original

PatG - Patentgesetz

PK - Prozessualer Kodex (bulgarische Zivilprozessordnung)

Rn. - Randnummer

Rs. - Rechtssache

S. - Seite

Slg. - Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts Erster Instanz

StGB - Strafgesetzbuch

StPO - Strafprozessordnung

TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

Tz. -Textziffer

u.a. – unter anderem

ü. - übersetzt

vgl. – vergleich

vgl. o. – vergleich oben

vgl. u. – vergleich unten

VO - Verordnung

Vorbem. -Vorbemerkung

VwG - Verwaltungsgericht

VwVfG - Verwaltungsverfahrensgesetz

WaarenbezeichnungsschutzG - Waarenbezeichnungsschutzgesetz

WTO - Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994

w. ü. – wörtlich übersetzt

WZG - Warenzeichengesetz

zit. - zitiert

ZPO - Zivilprozessordnung

LITERATURVERZEICHNIS

LITERATUR ZUM BULGARISCHEN RECHT

- Blakeney, M. ./.
Westkamp, G. :/.
Gibson, J. „Zur Durchsetzbarkeit von Immaterialgüterrechten in Bulgarien - Kurzüberblick über materielle, prozessuale und zollrechtliche Rechtsbehelfe“, WiRO 2006, 271
- Brestnichka, R. „Upravlennie na turgovskite marki“, Verlag UI „Stopanstvo“ ü.-„Verwaltung der Marken“, 1. Auflage 2004
- Brestnichka, R. „Obshtoizvestnite marki“, ü.-„Notorisch bekannte Marken“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 1999, Nr. 7, 8
- Brestnichka, R. ./.
Ivanov, I. Markata na Obshtnostta i prisuedinjavaneto na novi durjavi“, ü.- „Die Gemeinschaftsmarke und der EU-Beitritt neuer Mitgliedsstaaten“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 2000, Nr. 12, 9
- Cviatkova, M. „Srok za deistvie i registracia na marki za stoki i uslugi i vuzmojnosti za negovoto produljavane po Zakona za markite i geografskite oznachenia“, ü.- „Eintragungswirkung der Marke und ihre Verlängerung nach dem GMGH“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2003, Nr. 2, 61
- Dimov, D. Das neue bulgarische Markengesetz – Gesetz über die Marken und die geographischen Bezeichnungen“, GRUR Int 2000, 129

- Dimitrova, M. „Merki na granicata po ZAPSP“, ü.- „Grenzkontrollmaßnahmen nach der Verordnung über die Grenzkontrollmaßnahmen zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2001, Nr. 9, 59
- Dobrev, G. „Pravna uredba i funcii na turgovskata marka v Bulgaria“, Verlag „Siela“, ü.- „Rechtsnatur und Funktionen der Handelsmarke in Bulgarien“, 1. Auflage, Sofia 1983
- Dobreva, D. „Evropeiska marka i razshirjavaneto na ES“, ü.- „Die Gemeinschaftsmarke und die Erweiterung der EU“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 2006, Nr. 7, 1
- Draganov, Zh. „Praven rejim na oznachenjata“, Verlag „Siela“, ü.- „Rechtssystem der Handelsmarken“, 1. Auflage, 2006
- Dzelepov, S. „Patentno-lizionnna deinost“, veröffentlicht von „VMEI“, ü.- „Die Lizenz“, 1. Auflage 1973
- Ilarionov, P./
Zlatareva, M. Turgovskite marki“, Verlag „Siela“, ü. „Die Handelsmarken“
Teil I und II, 1. Auflage, 2006
- Ivanova, C. „Otmenjane i zalichavane na registraciata na marka - sposobi za prekratjavane na pravoto vurhu marka“, ü.- „Löschung der Marke – Instrumente zur Einstellung der

Schutzwirkung der Marke“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2004, Nr. 2, 71

Ivanova, C. „Administrativnonakazatelen sposob za zashtita pravata na pritejатели na registrirani marki“, ü.- „Verwaltungsrechtliches Verfahren zum Schutz der Rechte der Markeninhaber“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2001, Nr. 3, 60

Kacarov, K. „Materialna osnova i pravna priroda na industrialnata sobstvenost“, ü.- „Rechtsnatur des industriellen geistigen Eigentums“, 1. Auflage, Sofia 1929

Kirkorjan-Conkova, A. „Kak da zapazim registraciata na svojata marka“, ü.- „Wie die Marke eingetragen bleibt“, Eigentum und Recht (Sobstvenost i pravo“) 2008, Nr. 6, 78

Kirkorjan-Conkova, A. „Izcherpvane na marki v obedinena Evropa“, ü.- „Erschöpfung der Marken in Europa“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2007, Nr. 5, 75

Kodschashev, M. „Markata za stoki i uslugi“, ü.- „Die Waren- und Dienstleistungsmarke“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 2001, Nr. 6, 6

Kostov, A. „Imitacia v konteksta na Zakona za zashtita na konkurenciata“, ü. „Die Benutzung von ähnlichen Zeichen im Sinne des Gesetzes über den Wettbewerbsschutz“, Eigentum und Recht 2014, Nr. 5, 85

- Manev, K. ./.
Ivanov, I. „Pravni i iкономicheski aspekti na administrativnopravna zashtita na markite“, ü.-„Rechtliche und ökonomische Aspekte des verwaltungsrechtlichen Schutzes der Marken“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 2000, Nr. 3, 23
- Nemski, L. „Novata naredba za granichnite merki za zashtita na pravata vurhu intelektualna sobstvenost“, ü.- „Die neue Verordnung über die Grenzkontrollmaßnahmen zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 2001, Nr. 6, 24
- Pendichev, V. „Iskove za narushenie, predjaveni na osnovanie chl. 76, al. 1, t. 1 ZMGO“, ü.-„Klage auf Feststellung der Markenverletzung gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 1 GMGH“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2004, Nr. 6, 72
- Petrov, Petar „Dopustimost na grajdanski isk pri prestuplenia protiv intelektualnata sobstvenost“, ü.-„Erhebung der Zivilklage im Rahmen des strafrechtlichen Markenverletzungsverfahrens“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2009, Nr. 1, 73
- Rasheva, M. „Naredba za granichnite merki za zashtita na prava vurhu intelektualna sobstvenost“, ü.- „Die Verordnung über die Grenzkontrollmaßnahmen zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 2000, Nr. 12, 20

- Sarakinov, G. „Pravo vurhu turgovska marka v republika Bulgaria“, Verlag „Sibi“ ü.-„Recht der Handelsmarke in Bulgarien“, 1. Auflage, Sofia 2009
- Sarakinov, G. „Suvremenna traktovka na vuprosa za osushtestvjavane na zashtita na industrialna sobstvenost“, ü.-„Die gegenwärtige Frage des Schutzes vom geistigen Eigentum“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 2000, Nr. 8, 10
- Sarakinov, G. „Njakoi problemi pri prehoda ot starija kum novija zakon za turgovskite marki“, ü.- „Einige Rechtsanwendungsprobleme bei dem Übergang vom alten zum neuen Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben“, Geistiges Eigentum („Industrialna sobstvenost“) 2000, Nr. 12, 3
- Schentova, K. „Sushtestveni i nesushtestveni razlichia vuv vida na marka pri izpolzvane“, ü.-„Unterschiede in der Art der Markenbenutzung“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2008, Nr.6, 67
- Stalev, Zh. „Bulgarsko grajdansko-procesualno pravo“, Verlag „Siela“, ü. „Recht des bulgarischen Zivilprozesses“, 9. Auflage, Sofia 2012
- Stefanov, S. „Die Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten in Bulgarien“, GRUR Int 2003, 336

- Tandzher, A./
Popova, P. „Suglasieto po smisula na Zakona za markite i geografski-te oznachenia“, ü. „Die Zustimmung nach dem Gesetz über die Marken und geografischen Herkunftsangaben“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2014, Nr. 3, 81
- Tasev, S. „Znachenie na „osobenoto mnenie“ v sudebnite aktove“, ü. „Die Bedeutung der „besonderen Meinung“ in den Gerichtsentscheidungen“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2014, Nr. 6, 5
- Taushanova, C. „Proizvodstvo za opredeljane na obshtoizvestna marka“, ü.-„Verfahren über die Anerkennung einer Marke als notorisch bekannt“, Eigentum und Recht („Sobstvenost i pravo“) 2007, Nr. 12, 67
- Vasileva, C. „Bulgarskite turgovski marki sled prisuedinenieto kum ES“, ü.- „Die bulgarischen Handelsmarken nach dem EU-Beitritt Bulgariens“, elektronische Ausgabe der Zeitung „Dnevnik“ vom 5. Dezember 2005

LITERATUR ZUM DEUTSCHEN RECHT

- Ahrens, H. J./
Wirtz, Peter B. „Kriminelle Markenrechtsverletzungen: Entwicklungsperspektiven der Strafverfolgung“, MarkenR 2009, 101
- Baumbach, A. ./.
Hefermehl, W. Wettbewerbsrecht (Kommentar), 23. Auflage, München 2004
- Benkard, G. Patentgesetz (Kommentar), 10. Auflage, München 2006
- Beußel, R. „Die Grenzbeschlagnahme von Parallelimporten“, GRUR 2000, 188
- Bomba, W. „Neue Aspekte der Strafbarkeit des Parallelimports und des Vertriebs von Marken(soft)ware“, GRUR 2013, 1004
- Büscher, W. ./.
Dittmer, S. ./..Schiwy, P. Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht (Kommentar), 2. Auflage, 2011
- Cremer, R. „Die Bekämpfung der Produktpiraterie in der Praxis“, Mitt (der deutschen Patentanwälte) 1992, 153
- Deutsch, V. „Anspruchskonkurrenzen im Marken- und Kennzeichenrecht“, WRP 2000, 854

EU-Kommission	Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, GRUR Int 2006, 719
Fezer, K.-H.	Markenrecht (Kommentar), 4. Auflage, München 2009
Fezer, K.-H.	Handbuch der Markenpraxis, 2. Auflage, München 2012
Fezer, K.-H.	Lauterkeitsrecht (Kommentar), 2. Auflage, 2010
Götz, W.	„Der Streitgegenstand im Unterlassungsprozess“, GRUR 2008, 405
Hilty, R. ./ Kur, A. ./ Peukert, A.	Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, KOM(2006) 168 endgültig, GRUR Int. 2006, 722.
Hoeren, T. ./ Sieber, U. ./ Holznagel, B.	Handbuch Multimedia-Recht, 35. Ergänzungslieferung, München 2013
Hoffmeister, K.	„Die Zollverwaltung – ein Partner der Wirtschaft bei der Durchsetzung ihrer Rechte“, MarkenR 2002, 387

- Ingerl, R. ./.
Rohnke, C. Markengesetz (Kommentar), 3. Auflage, München 2010
- Kämper, S. „Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten - Neue Entwicklungen seit der Enforcement-Richtlinie“, GRUR Int 2008, 539
- Knaak, R. „Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht“, GRUR Int. 2004, 745
- Köhler, H./
Bornkamm, J. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Kommentar), 31. Auflage, München 2013
- Lange, P. Marken- und Kennzeichenrecht (Kommentar), 2. Auflage, München 2012
- Lehment, C. „Zur Bedeutung der Kerntheorie für den Streitgegenstand“, WRP 2007, 237
- Piper, H. „Der Schutz der bekannten Marken“, GRUR 1996, 429
- Rauscher, T. ./.
Wax, P. ./.
Wenzel, J. Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 4. Auflage, München 2012
- Rinnert, S. „Die neue Customs-IP-Enforcement-Verordnung“, GRUR 2014, 241

Schönke, A. ./.	Strafgesetzbuch (Kommentar), 28. Auflage, München
Schröder, H.	2010
Seichter, D.	„Die Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“, WRP 2006, 391
Spindler, G. ./.	Recht der elektronischen Medien (Kommentar), 2.
Schuster, F.	Auflage, München 2011
Stöbele, P. /	Markengesetz (Kommentar) 9. Auflage, Köln 2009
Hacker, F.	
Teplitzky, O.	Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren – Unterlassung – Beseitigung – Auskunft – Schadensersatz; 10. Auflage, Köln 2011
Thomas, H./	Zivilprozessordnung (Kommentar), 33. Auflage, München
Putzo, H.	2012
von Mühlendahl, A.	Gewerblicher Rechtsschutz im vereinigten Deutschland eine Zwischenbilanz, GRUR 1990, 719
von Welser, M.	„Die neue europäische Produktpiraterieverordnung“, EWS 2005, 202
Zöller, R.	Zivilprozessordnung (Kommentar), 29. Auflage, 2012

GLIEDERUNG

Teil 1: Einleitung und Gang der Untersuchung	1
Teil 2: Das Markenrechtssystem in Bulgarien.....	5
A. Entstehung und Entwicklung des Markenrechts.....	5
I. Objektives Markenrecht.....	8
II. Subjektives Markenrecht	12
B. Begründung, Inhalt und Schranken des Markenschutzes	13
I. Objekt des Markenschutzes	13
II. Inhaber des Markenrechts.....	19
1. Übertragung des Markenrechts	21
2. Lizenzierung des Markenrechts.....	23
3. Pfändung des Markenrechts.....	26
III. Schutzzinhalt und Schranken des Markenrechts	26
1. Benutzungspflicht	29
2. Anfang und Ende der Schutzwirkung	32
IV. Markeneintragungsverfahren	37
1. Prüfung der Markenmeldung	41
1.1. Formelle Expertise	41
1.2. Materielle Expertise und Widerspruchsverfahren	43
2. Jahresberichte und Statistiken des Bulgarischen Patentamts	48
3. Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der Markeneintragung	49
V. Rechtsanwendungsprobleme im GMGH im Hinblick auf den Übergang zur neuen Rechtslage	51
1. Nach dem Übergang vom alten Gesetz über die Handelsmarken und Gebrauchsmuster von 1967 zum neuen Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben vom 15. Dezember 1999.....	51

2. Nach dem Änderungsgesetz vom 11. Mai 2005 zum Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben.....	57
3. Nach den Änderungen und Ergänzungen zum Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben vom 2006 und dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union	59
4. Nach der geänderten Rechtslage im Jahr 2011 im Hinblick auf das neu eingeführte Widerspruchsverfahren.....	61
C. Durchsetzung der Rechte aus der Marke.....	62
I. Gerichtliche Zuständigkeiten in Kennzeichenstreitsachen	62
II. Bestellungszwang und Vertreter geistigen Eigentums	65
III. Zivilrechtliche Durchsetzung der Rechte aus der Marke	69
1. Durchsetzungsmöglichkeiten nach dem Prozessualen Kodex (PK)	70
1.1 Reform des Zivilprozessrechts.....	70
1.2 Durchsetzungsmöglichkeiten mit Blick auf die Enforcement-Richtlinie	72
2. Spezialgesetzliche Durchsetzungsmöglichkeiten nach dem GMGH	75
2.1 Charakterisierung der Klagearten	75
2.2 Zuständigkeit.....	77
2.3 Aktivlegitimation ./.. Klageberechtigung	77
2.4 Passivlegitimation./.. Klagegegner	77
2.5. Klage auf Feststellung der Markenverletzung gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 1 GMGH.....	78
2.6 Klage auf Unterlassung der Markenverletzung gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 2 GMGH.....	78
2.7 Klage auf Beschlagnahme und Vernichtung der Waren, die Gegenstand der Markenverletzung sind, gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 4 GMGH	79
2.8 Klage auf Schadensersatz gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 3 GMGH.....	79
2.9 Beweiserleichterungen für den aktivlegitimierten Anspruchsinhaber	81
2.10 Einstweilige Verfügungen	83
IV. Strafrechtliche Sanktionen	88
1. Straftaten gegen das Markenrecht	89

2. Besonderheit der Erhebung der Zivilklage im Rahmen des Strafverfahrens .	91
V. Verwaltungsrechtliche Durchsetzung	94
1. Nach dem Gesetz über die Marken und die geographischen Herkunftsangaben (GMGH).....	94
2. Nach dem Gesetz über den Wettbewerbsschutz (GWS).....	97
VI. Grenzkontrollmaßnahmen.....	101
1. Grenzkontrollmaßnahmen nach dem GMGH	102
2. Grenzkontrollmaßnahmen nach der EU-GrenzbeschlagnahmeVO	104
Teil 3: Die Durchsetzung der Rechte aus der Marke in Bulgarien im Vergleich zu Deutschland und den EU-Vorgaben	110
A. Zivilrechtliche Durchsetzung der Rechte aus der Marke	110
I. Zuständigkeit in Kennzeichenstreitsachen	111
II. Bestellungszwang	113
III. Einstweilige Verfügungen	116
IV. Spezialrechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten nach dem MarkenG	118
1. Die Unterlassungsklage.....	120
2. Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht	122
3. Grenzbeschlagnahme nach §§ 146 bis 148 MarkenG.....	125
4. Streitwert und Streitwertbegünstigung	128
4.1 Streitwert der Unterlassungsklagen	129
4.2 Streitwert der Schadensersatzklagen	131
4.3 Streitwertbegünstigung	131
V. Schutz der Rechte aus der Marke nach dem UWG und nach dem bürgerlichen Recht.....	134
1. Lauterkeitsrechtliche Tatbestände.....	134
2. Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB	136
B. Strafrechtliche Sanktionen	138
C. Rechtsprechung des Obersten Kassationsgerichtshofs zu der Frage der Erschöpfung der Rechte aus der Marke im Vergleich zu der Rechtsprechung des EuGH.....	141

I. Auslegungsurteil Nr. 1 vom 11. Mai 2012.....	143
1. Ausgangsverfahren zum Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 des OKGH und zum Vorabentscheidungsverfahren EuGH, Beschluss vom 28.10.2010, Rs. C-449/09 Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD.....	143
2. Der Antrag auf Erlass des Auslegungsurteils Nr. 1 vom 11. Mai 2012	147
3. Die Zulässigkeit des Antrags auf Erlass eines Auslegungsurteils	148
4. Entscheidung in der Sache.....	150
4.1 Zu der ersten Auslegungsfrage.....	150
4.2 Zu der zweiten Auslegungsfrage.....	153
5. Besondere Meinung der 6 von 17 Mitgliedern der Handelsabteilung des OKGH.....	154
6. Stellungnahme der Verfasserin	158
II. Ständige Rechtsprechung des OKGH zu der Frage der Erschöpfung der Rechte aus der Marke gem. Art. 13, 73, 76 und 15 GMGH	160
III. Auslegungsurteil Nr. 1 vom 31. Mai 2013.....	161
Teil 4: Zusammenfassung und Stellungnahme.....	168

TEIL 1: EINLEITUNG UND GANG DER UNTERSUCHUNG

Die nachfolgende rechtsvergleichende Studie untersucht die Entstehung und Entwicklung des Markenrechts in Bulgarien, die Harmonisierung des Markenrechtssystems Bulgariens aufgrund der Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (im Nachfolgenden „Markenrichtlinie“¹) und der Richtlinie 89/104/EWG des Europäischen Parlaments und des Europarats vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (im Nachfolgenden „Enforcement-Richtlinie“), welche eine der Voraussetzungen für den Beitritt Bulgariens in die Europäische Union zum 1. Januar 2007 darstellte, und zeigt gleichzeitig die Unterschiede in Bulgariens Gesetzssystematik anhand einer vergleichenden Heranziehung der Vorschriften des deutschen Markengesetzes auf. Zudem werden die behördlichen und gerichtlichen Zuständigkeiten und Rechtsmittel bei der Durchsetzung der Rechte aus der Marke in Bulgarien dargestellt und mit denjenigen in Deutschland verglichen. Nicht zuletzt wird ein Überblick über die wesentlichen problematischen Themen in der bulgarischen höchstrichterlichen Rechtsprechung im direkten Vergleich zu der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (im Nachfolgenden „EuGH“) im Bereich des Markenrechts verschafft.

Die Dissertation hat zum Ziel, dem Leser einen umfangreichen Überblick über die Gesetzeslage in Bulgarien im Bereich des Markenrechts, gemessen an den europäischen Anforderungen, zu verschaffen und dabei die deutschen Regelungen vordergründig im wichtigen Bereich der Durchsetzung der Rechte aus der Marke in den Vergleich zu ziehen. Ferner bezweckt sie die praxisrelevante Darstellung der

¹ Die Markenrichtlinie wurde durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25) kodifiziert. Zum Zeitpunkt des Beitritts Bulgariens und der Umsetzung in nationales Recht war jedoch die Markenrichtlinie in ihrer Fassung vom 21. Dezember 1988 maßgeblich.

verschiedenen Durchsetzungsmöglichkeiten der Rechte aus der Marke unter Berücksichtigung der Entwicklung der bulgarischen höchstrichterlichen Rechtsprechung.

Im Bereich des Markenrechts bestehen in Bulgarien und Deutschland auch nach erfolgter Umsetzung der Markenrichtlinie und der Enforcement-Richtlinie in nationales Recht immer noch erhebliche Unterschiede in dem materiellen Recht, der Auslegung der teilweise harmonisierten Rechtsvorschriften und der Durchsetzung der durch die betreffenden Rechtsvorschriften dem Markeninhaber eingeräumten Rechte vor den zuständigen innerstaatlichen Behörden und Gerichten.

Die Gründe dafür liegen nicht zuletzt darin, dass die Markenrichtlinie die Markenrechte der Mitgliedstaaten nicht vollständig angleicht und die Enforcement-Richtlinie nur eine Teilharmonisierung vorsieht.

Die Markenrichtlinie hat zwar den Erwerb, die Aufrechterhaltung und den Inhalt der durch die nationalen Marken verliehenen Rechte harmonisiert, hat jedoch keine Verfahrensbestimmungen für die Eintragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken geregelt². Es steht den Mitgliedstaaten somit frei, die Form der Verfahren für die Eintragung und die Ungültigerklärung festzulegen, zu bestimmen, ob ältere Rechte im Eintragungsverfahren oder im Verfahren zur Ungültigerklärung oder in beiden Verfahren geltend gemacht werden müssen, und – wenn ältere Rechte im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden dürfen – ein Widerspruchsverfahren oder eine Prüfung von Amts wegen oder beides vorzusehen (6. Erwägungsgrund)³. Nicht harmonisiert sind weiter die Rechtswirkungen des Verfalls oder der Ungültigerklärung einer Marke, ferner der Schutz der Benutzungsmarke. Die Markenrichtlinie enthält auch keine spezifischen Sanktionen für den Fall der Markenverletzung und auch keine Regelung der Klagen, mit denen diese Rechte gegenüber Dritten durchgesetzt werden sollen⁴.

² Lange, MarkenG, § 2 Rn. 322 mwN.

³ Lange, aaO.

⁴ Lange, aaO.

Die Enforcement-Richtlinie ihrerseits will zwar umfassende Abwehrhilfen in Fällen der Verletzung geistigen Eigentums bereitstellen; ist jedoch nicht konkret auf die Abwehr von Marken- und Zeichenverletzungen zugeschnitten⁵.

In Zeiten der Notwendigkeit staatsübergreifender Durchsetzung von Rechten, geprägt nicht zuletzt durch die Erweiterung der Europäischen Union, ist es für den Rechtsanwender in der Praxis von immenser Bedeutung, den Blick über die Grenzen des jeweiligen Mitgliedsstaates zu wagen. Im Bereich des Markenrechts kann ein effektiver Schutz in der Regel nur durch Eintragung der Marke auch in weiteren (Mitglieds-) Staaten oder/und durch Eintragung einer Gemeinschaftsmarke gewährleistet werden. Dabei bereiten die Unterschiede in der Anwendung des Markenrechts in dem jeweiligen Staat oft große Schwierigkeiten sowohl für den Markeninhaber als auch für den Juristen, dem meist der Gesamtüberblick fehlt. In Ermangelung entsprechender Literatur, welche den Anspruch hat, die Unterschiede zwischen den Markensystemen umfassend darzustellen, ist der Rechtsanwender meist gezwungen, sich allein auf die Beurteilung seines ausländischen Kollegen zu verlassen, ohne sich im Vorfeld selbst einen Überblick verschaffen zu können. Dabei leiden meist die Interessen des Markeninhabers, welcher nicht aus einer Hand kompetenten rechtlichen Rat erhalten kann.

Diese Dissertation hat daher im Hinblick auf die dargestellten Erwägungen den Anspruch, einen Überblick über die Gesetzessystematik Bulgariens im Bereich des Markenrechts zu verschaffen und die wichtigsten Unterschiede von Gesetzesinhalt und –anwendung im Vergleich zu diesen in Deutschland zu beleuchten, um sowohl dem Markeninhaber als auch dem Praktiker die Erlangung und Durchsetzung der Rechte aus der Marke in Bulgarien zu erleichtern. Ferner bezweckt sie die kritische Darstellung der durch das höchste bulgarische Gericht in Markenstreitsachen vorgenommenen Auslegung der zentralen materiell-rechtlichen Markenrechtsvorschriften hinsichtlich der Frage der Erschöpfung der Rechte aus der Marke, welche im Hinblick auf die durch den EuGH vorgenommene verbindliche Auslegung der relevanten Vorschriften der Markenrichtlinie für den Rechtsanwender besonders problematisch zu sein scheint.

⁵ Lange, aaO, Rn. 333.

Der Gang der Untersuchung beginnt mit der Darstellung der Entstehung und Entwicklung des bulgarischen Markenrechtssystems, um sodann dem Leser den umfassenden Überblick über die Gesetzessystematik und die dortigen Rechtsanwendungspraktiken und -probleme zu verschaffen, worauf das Augenmerk der Verfasserin vordergründig gerichtet ist. In Anbetracht der wenigen bulgarischen Literatur im Bereich des Markenrechts und der Ermangelung literarischer Werke, die sich mit dieser staatsübergreifenden Rechtsproblematik beschäftigen, ist der Anspruch dieser Studie in erster Linie, die aus Sicht der Verfasserin für den deutschen Rechtsanwender wichtigen Eckpunkte in Gesetzessystematik und Anwendung des bulgarischen Markenrechts darzustellen, wobei an gegebener Stelle bei der Untersuchung der verschiedenen Vorschriften herausgestellt wird, inwieweit die Regelungen der Markenrichtlinie und der Enforcement-Richtlinie in das nationale Recht umgesetzt wurden und inwiefern anhand der materiell-rechtlichen Regelungen ein effektiver Schutz der Rechte aus der Marke in Bulgarien gewährleistet werden kann.

TEIL 2: DAS MARKENRECHTSSYSTEM IN BULGARIEN

A. ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DES MARKENRECHTS

Die Marken werden in der bulgarischen Literatur zum größten Teil wie im anglo-amerikanischen Bereich „Handelsmarken“ genannt⁶, obwohl das aktuelle Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben von „Marken“ spricht⁷. Unterschiede zwischen den beiden Begriffen sind jedoch nicht vorhanden, vielmehr decken sie einander. Der Begriff „Handelsmarke“ wurde noch im XIX Jahrhundert in den internationalen Gesetzgebungen verwendet. Das erste Gesetz zum (Handels-) Markenschutz datiert vom Jahre 1857 und stammt aus Frankreich. Es wird gefolgt vom englischen (1862), italienischen (1866), vom US-Gesetz (1870) und vom deutschen im Jahr 1874, das den Begriff „Warenzeichen“ verwendete.

Die erste gesetzliche Regelung im Bereich des Markenrechts in Bulgarien stammt vom 22. Januar 1893 - nämlich das erste Gesetz über die Handels- und Industriemarken⁸. Demnach hat Bulgarien ihr erstes Markengesetz erst kurze Zeit nach den führenden europäischen Staaten erlassen und zwar auch ganze 28 Jahre vor dem Erlass der anderen zwei Gesetze im Bereich des geistigen Eigentums – das Patentgesetz und das Urhebergesetz⁹. Diese Tatsache erklärt sich damit, dass Bulgarien nach der Befreiung vom Osmanischen Joch im Jahr 1878 als junger Staat

⁶ U.a. Sarakinov, „Recht der Handelsmarke in Bulgarien“, S. 13.

⁷ Einzelheiten zum Gesetz vgl.u.

⁸ Kacarov, „Rechtsnatur des industriellen geistigen Eigentums“, S. 35.

⁹ w.ü. „Gesetz über das Urheberrecht und ähnliche Rechte“.

stets bestrebt war, die Entwicklung der Industrie und des Handels im Lichte des geistigen Eigentums zu fördern¹⁰.

Das Gesetz über die Handels- und Industriemarken sah den Erwerb des Benutzungsrechts an der Marke nur durch Eintragung vor. Das Eintragungsverfahren war jedoch unnötig erschwert, da nicht nur die Marke eingetragen werden musste, sondern auch eine Reihe anderer Elemente wie der Herstellungsort der Ware, die Art der Herstellung, das Material, von dem die Ware hergestellt wird, ihr Gewicht usw.¹¹ Wegen der Umständlichkeit der Markeneintragung, die im Ergebnis zu immer weniger Anmeldungen führte, wurde dieses Gesetz durch ein neues Markengesetz im Jahr 1904, nämlich zum 14. Januar 1904 ersetzt¹².

Das zweite Gesetz über die Handels- und Industriemarken kennzeichnete sich durch sehr detaillierte und präzise Regelungen. Es sah eine konstitutive Wirkung der Markeneintragung vor, die erst nach einer Begutachtung durch eine spezielle Abteilung des Ministeriums für Handel und Landwirtschaft erfolgte¹³.

Der nächste Normenerlass auf dem Gebiet des Markenrechts war die Regierungsverfügung über die Handels und Industriemarken¹⁴ vom Jahr 1952, welche das Gesetz über die Handels- und Industriemarken von 1904 abschaffte. Diese Verfügung war stark beeinflusst von den damaligen Normen der früheren Sowjetunion, die sich von den westeuropäischen Regelungen sehr unterschied. Die Regierungsverfügung führte zum ersten Mal den Begriff „Herstellungsmarke“ ein. Sie stellte ein Hinweis auf den Namen des Herstellungsunternehmens, die Art und die Seriennummer der herzustellenden Ware u.a. dar. Im Ergebnis kann die „Herstellungsmarke“ nicht als Marke im heutigen Sinne verstanden werden¹⁵.

¹⁰ Sarakinov, aaO, S. 18.

¹¹ Sarakinov, aaO.

¹² Kacarov, aaO, S. 36.

¹³ Draganov, S. 29.

¹⁴ Sarakinov, aaO.

¹⁵ Kodschasashev, Geistiges Eigentum 2001, Nr. 6, S. 6 ff.

Nach dem Jahr 1962 ging die Zuständigkeit für Markenmeldungen und deren Eintragung auf das Institut für Erfindungen über, welches im Jahr 1993 auf „Patentamt der bulgarischen Republik“ umbenannt wurde¹⁶.

Im Jahr 1967 wurde die Regierungsverordnung durch das Gesetz über die Handelsmarken und die Gebrauchsmuster ersetzt¹⁷. Es trat am 1. Januar 1968 in Kraft. Der Begriff „Handelsmarken“, welcher von der Regierungsverordnung vom 1952 übernommen wurde, bezog sich sowohl auf die Waren als auch auf die Dienstleistungen, welche unter dem Zeichen geschützt werden sollten. Die Dienstleistungsmarken waren zu dem Zeitpunkt ein neues Schutzobjekt des Gesetzes und wurden nach der Erneuerung der Pariser Verbandsvereinbarung im Jahr 1958 als Begriff im Bereich des Markenrechts eingeführt. Ihr Schutz war mit dem der Warenmarken identisch.

Dieses Gesetz war unzweifelhaft ein Fortschritt in Richtung Modernisierung des bulgarischen Markenrechts und gleichzeitig eine Annäherung an die Gesetzgebung der westeuropäischen Staaten. Trotzdem wurde in der bulgarischen Literatur in der Zeit des Sozialismus¹⁸ mehrfach die Ansicht vertreten, dass das Gesetz über die Handels- und Industriemarken von 1904 sinnvollere Regelungen enthalten hatte und dass es dem Fortschritt des Markenrechts zu seiner Zeit mehr gedient und ihn widerspiegelt hatte als es das Gesetz von 1967 später tat.

Das Gesetz über die Handelsmarken und Gebrauchsmuster von 1967 galt bis zum 15. Dezember 1999, bis es vom aktuellen Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben und vom Gesetz über die Geschmacksmuster restlos abgelöst wurde.

¹⁶ Sarakinov, aaO, S. 19.

¹⁷ GHMGM vom 1967, geändert in den Jahren 1975, 1986 und 1993.

¹⁸ U.a. Dobrev, S. 5 ff.

I. OBJEKTIVES MARKENRECHT

Unter objektivem Markenrecht versteht man die Gesamtheit der Normen, die der bulgarische Staat zur Regelung der Eintragungsvoraussetzungen der Marken, ihrer Benutzung und des Schutzes der dadurch erlangten Markenrechte erschaffen hat. Das objektive Markenrecht ist in Gesetzen, der Verordnung des Ministerrates¹⁹ und der Gebührenordnung des Patentamtes festgesetzt. Ein Großteil der Normen sind internationaler Natur – etwa die internationalen Verbandsübereinkünften und Abkommen, denen sich der bulgarische Staat angeschlossen hat.

Die Quellen des objektiven Rechts in Bulgarien sind innerstaatlich und außerstaatlich und im Hinblick auf den Regelungsbereich – unmittelbar und mittelbar²⁰. Betreffend ihre Regelungsordnung unterteilen sich die Normen in gesetzliche und untergesetzliche. Letztere sind die Verordnungen, Verfügungen und Entscheidungen des Ministerrates, die Anordnungen der Ministerien und der Ämter, vor allem des Patentamtes, welche von diesen in ihren Kompetenz- und Zuständigkeitsrahmen erlassen werden.

Bei den innerstaatlichen Normen muss das bulgarische Grundgesetz an erster Stelle genannt werden. Es fehlen darin zwar konkrete Regelungen in Bezug auf das Markenrecht, indirekt können jedoch die Grundlagen hierfür von Art. 19 Abs. 2 abgeleitet werden. Hierin ist festgelegt, dass das Gesetz allen Bürgern und juristischen Personen die gleichen rechtlichen Bedingungen für eine wirtschaftliche Tätigkeit gewährleistet, indem es den unlauteren Wettbewerb verhindert und den Verbraucher schützt²¹.

¹⁹ In Bulgarien liegt die Executive bei dem Ministerrat („Ministerski suvet“) unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten,

²⁰ Sarakinov, aaO, S. 20.

²¹ Art. 19 Abs. 2 Bulgarische Verfassung (BV):

„Das Gesetz schafft und gewährleistet jedem Bürger und jeder juristischen Person die gleichen rechtlichen Bedingungen für eine wirtschaftliche Tätigkeit, wobei es den Missbrauch einer Monopolstellung und unlauteren Wettbewerb verhindert und den Verbraucher schützt.“

Die Hauptquelle des objektiven Markenrechts in Bulgarien ist das Gesetz über die Marken und die Geographischen Herkunftsangaben (im Nachfolgenden „GMGH“). Es ist in Kraft getreten am 15. Dezember 1999 und wurde geändert und ergänzt in den Jahren 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011.

Die untergesetzlichen Normen, welche in Ausführung des GMGH erlassen wurden, sind:

- Anordnung über die Antragstellung bei der Anmeldung von Marken und geographischen Herkunftsangaben und deren Begutachtung, in Kraft getreten am 4.02.2000, geändert in 2006, 2007, 2008 und 2011²²
- Anordnung über die gesetzlichen Vertreter im Bereich des geistigen Eigentums²³, in Kraft getreten am 2. August.1993, in Vollzug von Art. 3 Abs. 1 GMGH²⁴ (bis zum 15. Dezember.1999 in Vollzug vom Art. 49 des Gesetzes über die Handelsmarken und Gebrauchsmuster), zuletzt geändert im Jahr 2012;
- Anordnung über die Grenzschutzmaßnahmen betreffend die Rechte am geistigen Eigentum²⁵, in Kraft getreten am 4. Dezember 2000, geändert und ergänzt im Jahr 2003;

²² Anordnung über die Antragstellung bei der Anmeldung von Marken und geographischen Herkunftsangaben und deren Begutachtung vom 30. Dezember 1999, in Kraft getreten am 4. Februar 2000, veröffentlicht in DV Aufl. 9 vom 1. Februar 2000, zuletzt geändert in DV, Aufl. 70 vom 9. September 2011 („Naredba za oformjane, podavane i expertiza na zaiavki za registracia na marki i geografski oznachenia“).

²³ Anordnung über die gesetzlichen Vertreter im Bereich des geistigen Eigentums vom 15. Juli 1993, veröffentlicht in DV Aufl. 65 vom 30. Juli 1993, zuletzt geändert in DV, Aufl. 47 vom 22 Juni 2012 („Naredba za predstavitelite po industrialna sobstvenost“).

²⁴ Art 3 Abs. 1 GMGH:

„Jede Person, der gemäß diesem Gesetz das Recht zusteht, vor dem Patentamt aufzutreten, kann das persönlich oder durch einen Vertreter tun.“

²⁵ Anordnung über die Grenzschutzmaßnahmen betreffend die Rechte am geistigen Eigentum, veröffentlicht in DV Aufl. 98 vom 1. Dezember 2000, ergänzt und zuletzt geändert in DV Aufl.88 vom 7. Oktober 2003 („Naredba za granichni merki za zashtita na prava vurhu intelektualna sobstvenost“).

- Gebührenordnung²⁶ des bulgarischen Patentamts, in Kraft getreten am 30. Dezember 1999, geändert und ergänzt in den Jahren 2002, 2005, 2007 und 2011;
- Anordnung des bulgarischen Patentamtes über die notorisch bekannten und allgemein bekannten Marken aus dem Jahr 2007²⁷.

Als mittelbare innerstaatliche Quellen des Markenrechts können folgende Normen genannt werden:

- Das Gesetz über die Verträge und Schuldverhältnisse (auch „GVS“) – in Bezug auf die allgemeinen Regeln, die beim Vertragsschluss gelten;
- Das Verwaltungsverfahrensgesetz – betreffend den Gang des Verfahrens bei verwaltungsrechtlichen Sanktionen gegen Zuwiderhandlungen nach dem GMGH;
- Das Strafgesetz, vor allem Art. 172b, welcher die Benutzung einer fremden Marke ohne das Einverständnis ihres Inhabers für strafbar erklärt;
- Die Zivilprozessordnung – betreffend das Verfahren bei Markenrechtsstreitigkeiten;
- Das Gesetz über den Wettbewerbsschutz (auch „GWS“)²⁸ – im Hinblick auf die Benutzung von fremden Marken oder Zeichen, die fremden Marken ähnlich sind, und dabei den Verbraucher- und Wettbewerberinteressen geschadet wird.²⁹

²⁶ Gebührenordnung des Patentamts, veröffentlicht in DV Aufl. 114 vom 30. Dezember 1999, in Kraft seit 30. Dezember 1999, zuletzt geändert in DV Aufl. 31 vom 15. April 2011 („Tarifa za taksite, koito se subirat ot Patentnoto vedomstvo na Republika Bulgaria“).

²⁷ Anordnung des bulgarischen Patentamtes über die notorisch bekannten und allgemein bekannten Marken vom 15. September 2007, veröffentlicht in DV Aufl. 77 vom 25. September 2007.

²⁸ „Zakon za zashtita na konkurenciata“, veröffentlicht in DV Aufl. 102 vom 28 November 2008, zuletzt geändert in DV Aufl. 15 vom 15. Februar 2013.

²⁹ Zit. in Sarakinov, aaO, S. 23, vgl. ausführlich dazu unter Teil 2, V. 2.

Die außerstaatlichen Quellen des internationalen Markenrechts, welche gemäß Art. 5 Abs. 4 der Bulgarischen Verfassung (im Nachfolgenden „BV“)³⁰ nach deren verfassungsmäßiger Ratifizierung Teil des innerstaatlichen Rechts geworden sind, sind:

- Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, der sich Bulgarien im Jahr 1921 angeschlossen hat und im Jahr 1965 ratifiziert wurde;
- Das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891, dem sich Bulgarien im Jahr 1984 angeschlossen hat und im Jahr 1984 ratifiziert wurde;
- Das Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, dem sich Bulgarien im Jahr 2000 angeschlossen hat und im selben Jahr ratifiziert wurde. Die eigentliche internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen wurde in Bulgarien jedoch noch im Jahr 1965 mit der Anordnung Nr. 218 des Ministerrates vom 20. September 1965³¹ eingeführt;
- Das Wiener Abkommen zur Errichtung einer internationalen Klassifikation für Bildelemente von Marken vom 12. Juni 1973, dem sich Bulgarien im Jahr 2000 mit Gesetz vom 12. Juni 2000 angeschlossen hat;
- Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum vom 15. April 1994 (im Nachfolgenden „TRIPS-Übereinkommen“), dem sich Bulgarien im Jahr 1996 mit dem Ratifizierungsgesetz vom 24. Oktober 1996 angeschlossen hat, in Kraft getreten in Bulgarien am 1. Januar 2000 und

³⁰ „Konstitucia na Republika Bulgaria“ (Bulgarische Verfassung, auch „BV“), veröffentlicht in DV Aufl. 56 vom 13. Juli 1991, zuletzt geändert in DV Aufl. 12 vom 6. Februar 2007. Art. 5 Abs. 4 BV lautet:

„ Die verfassungsgemäß ratifizierten, verkündeten und für die Republik Bulgarien in Kraft getretenen völkerrechtlichen Verträge sind Teil des innerstaatlichen Rechts. Sie haben Vorrang vor den Normen der innerstaatlichen Gesetzgebung, welche ihnen widersprechen.“

³¹ Dobrev, S. 7.

- Das Protokoll zum Madrider Abkommen vom 27. Juni 1989, dem sich Bulgarien im Jahr 2001 mit dem Ratifizierungsgesetz vom 28. März 2001 angeschlossen hat, in Kraft getreten für Bulgarien am 2. Oktober 2001.³²

II. SUBJEKTIVES MARKENRECHT

Unter subjektivem Markenrecht versteht man die von der Gesamtheit der Rechtsnormen gewährleistete Möglichkeit des Inhabers, seine Marke in bestimmten Grenzen zu benutzen.

Das Markenrecht gehört zu den absoluten subjektiven Rechten. Rechtsparteien sind einerseits der Markeninhaber und andererseits alle anderen Rechtssubjekte, die der Rechtsordnung des Staates unterstellt sind. Sie sind dazu verpflichtet alles zu unterlassen, was die Rechte des Markeninhabers verletzen kann.

Die Rechte an einer Marke sind Eigentumsrechte. Es ist diesen Rechten immanent, dass die einzelnen Rechte nicht gleichzeitig, sondern abgestuft entstehen. Einige entstehen im Zeitpunkt der Marken Anmeldung, andere hingegen bei der Markeneintragung oder erst nach deren Veröffentlichung im Markenblatt des bulgarischen Patentamts.

³² Zitiert in Sarakinov, aaO, S. 23 ff.

B. BEGRÜNDUNG, INHALT UND SCHRANKEN DES MARKENSCHUTZES

I. OBJEKT DES MARKENSCHUTZES

Gem. Art. 1 GMGH werden nach diesem Gesetz die Marken und die geographischen Herkunftsangaben geschützt. Ein Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen nach dem GMGH ist indes - im Unterschied zum deutschen Markengesetz - nicht vorgesehen. Der Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen ist in Bulgarien lediglich nach dem Handelsgesetz - Art. 11 ff. Handelsgesetz - gewährleistet. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen der Markenrichtlinie und der Pariser Verbandsübereinkunft.

Die Markenrichtlinie enthält keine Vorgaben für einen Kennzeichenschutz von geografischen Herkunftsangaben und Unternehmensbezeichnungen. Nach Art. 15 Abs. 2 S. 1 der Markenrichtlinie ist es den Mitgliedstaaten gestattet, geografische Herkunftsangaben zur Eintragung als Kollektiv-, Garantie- und Gewährleistungsmarken zuzulassen.

Nach Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft muss hingegen lediglich gewährleistet sein, dass der Handelsname in allen Verbandsländern geschützt wird, ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung, gleichgültig ob er einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht.

Nach der Legaldefinition in Art. 9 Abs. 1 GMGH ist die Marke ein Zeichen, welches geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese Regelung entspricht der Definition in Art. 2 der Markenrichtlinie³³. Sie wurde in den Gesetzgebungen aller EU-Mitgliedsstaaten und in denen der restlichen europäischen Staaten übernommen.

³³ Art. 2 der Markenrichtlinie:

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMGH konkretisiert zusätzlich, dass eine Marke aus Wörtern, Personennamen, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen, Figuren, der Form oder der Verpackung der Ware, Kombination von Farben, Hörzeichen und allen Kombinationen von den aufgezählten Zeichen bestehen kann.

Diese Regelung in GMGH ist weiter gefasst als Art. 2 der Markenrichtlinie, in welchem bei der Aufzählung die Hörzeichen, die Figuren und die Kombination von Farben fehlen. Zwischen den zwei Normen besteht jedoch kein Widerspruch. Die Figuren sind zugleich auch Zeichnungen genauso wie die Kombination von Farben. Eine Melodie hingegen kann nur dann als Marke eingetragen werden, wenn sie mit Noten geschrieben ist, weil sie nur dann die gesetzliche Voraussetzung der graphischen Darstellung erfüllt. Es muss hervorgehoben werden, dass fast alle europäischen Gesetzgebungen im Bereich des Markenrechts in ihren Schutzobjekten die Figuren und die Kombination von Hörzeichen und weiteren Zeichen enthalten³⁴. Der deutsche § 3 Abs. 1 MarkenG befindet nach seinem Wortlaut die Hörzeichen und die Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen für schutzfähige Zeichen, sodass es der bulgarischen Regelung des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMGH weitestgehend gleicht.

Genauso wie das deutsche Markengesetz enthält das GMGH in seinen Art. 11 und 12 Regelungen über absolute und relative Schutzhindernisse, welche von den Art. 3 und 4 der Markenrichtlinie³⁵ übernommen wurden.

„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

³⁴ Sarakinov, aaO, S. 32.

³⁵ Art. 3 der Markenrichtlinie:

(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

- a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,
- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind,

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

- aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder

- aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder

- aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,

f) Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen,

g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen,

h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zuständigen Stellen gemäß Artikel 6^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, nachstehend "*Pariser Verbandsübereinkunft*" genannt, zurückzuweisen sind.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit

a) die Benutzung dieser Marke nach anderen Rechtsvorschriften als des Markenrechts des jeweiligen Mitgliedstaats oder der Gemeinschaft untersagt werden kann;

b) die Marke ein Zeichen mit hoher Symbolkraft enthält, insbesondere ein religiöses Symbol;

c) die Marke nicht unter Artikel 6^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft fallende Abzeichen, Embleme oder Wappen enthält, denen ein öffentliches Interesse zukommt, es sei denn, dass die zuständigen Stellen nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats ihrer Eintragung zugestimmt haben;

d) der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat.

Art. 4 der Markenrichtlinie:

(1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung,

a) wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Die Eintragung einer Marke wird nur von den gesetzlichen absoluten und relativen Schutzhindernissen abhängig gemacht. Gem. Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 GMGH wird eine Marke nicht eingetragen, wenn sie einer in Bulgarien notorisch bekannten Marke ähnlich oder identisch ist.

In Art. 50a und 50b GMGH wird das Verfahren über die Anerkennung einer Marke als notorisch bekannt geregelt. Die Marke kann auf zwei Wegen als notorisch bekannt anerkannt werden:

- a) Durch das Sofioter Stadtgericht auf Antrag des Inhabers gem. Art. 50a Abs. 2 Nr. 1 GMGH,
- b) Durch das Patentamt gem. Art. 50a Abs. 2 Nr. 2, 50b GMGH.

Der erste Weg kommt dann in Betracht, wenn die Frage, ob eine Marke notorische Bekanntheit genießt, im Rahmen eines Gerichtsprozesses von Relevanz ist. Das ist eben der Fall der Art. 12 Abs. 1 und 12 Abs. 2 Nr. 3 GMGH.

Der zweite Weg ist eigentlich der wichtigere, weil er in der Praxis viel öfter eingeschlagen wird. In Art. 50b Abs. 1 GMGH ist geregelt, dass der Antrag auf Anerkennung einer Marke als notorisch bekannt beim Patentamt von jedem gestellt

(2) "Ältere Marken" im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität, und die den nachstehenden Kategorien angehören:

- i) Gemeinschaftsmarken;
- ii) in dem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim Benelux-Markenamt eingetragene Marken;
- iii) mit Wirkung für den Mitgliedstaat international registrierte Marken;

b) Gemeinschaftsmarken, für die wirksam der Zeitrang gemäß der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke aufgrund einer unter Buchst. a Ziffern ii) und iii) genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch wenn letztere Marke Gegenstand eines Verzichts gewesen oder verfallen ist;

c) Anmeldungen von Marken nach Buchst. a und b, vorbehaltlich ihrer Eintragung;

d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, - gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen Priorität - in dem Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind.

werden kann, der seine Marke für notorisch bekannt hält. Dem Antrag müssen nach der Verordnung des Patentamts über die notorisch bekannte Marke vom Jahre 2007 folgende Unterlagen beigefügt werden:

- Beleg für die bezahlte Gebühr;
- Die graphische Darstellung der Marke und
- Beweise für die Bekanntheit der Marke, welche in Art. 14 der o.g. Verordnung detailliert aufgezählt sind.

Zuständig für das Anerkennungsverfahren ist eine vom Präsidenten des Patentamts bestellte Kommission. Die Entscheidung der Kommission muss innerhalb 18 Monaten ergehen. Dagegen kann nach dem bulgarischen VwGO Berufung eingelegt werden³⁶.

Nach Inkrafttreten der positiven Entscheidung des Patentamts über die Anerkennung einer Marke als notorisch bekannt, wird sie in das spezielle Register über notorisch bekannte Marken eingetragen. Solche Register wurden in den anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht eingerichtet, Bulgarien stellt in dieser Hinsicht somit eine Ausnahme dar, was in der bulgarischen Literatur auf heftige Kritik stößt³⁷. Der Grund dafür ist, dass es eines solchen Registers eigentlich nicht bedarf. Die Eintragung einer Marke darin ist nicht konstitutiv, da die Marke ihre notorische Bekanntheit im Laufe der Zeit verlieren kann. Die Marke bleibt zunächst für 5 Jahre ab dem Veröffentlichungsdatum in diesem speziellen Register eingetragen. Danach kann auf Antrag des Inhabers erneut das Anerkennungsverfahren eingeleitet werden und nach einer positiven Entscheidung bleibt die Marke für weitere 5 Jahre im Register eingetragen. Diese Vorgehensweise ist aber nicht zielführend, da sich wie ausgeführt die tatsächliche Lage in Bezug auf die Bekanntheit der Marke innerhalb dieses Zeitraums grundlegend verändert haben könnte.

³⁶ Taushanova, Geistiges Eigentum 2007, Nr. 12, S. 67ff.

³⁷ U.a. Brestnichka, „Verwaltung der Marken“, S. 191 und in Geistiges Eigentum 1999, Nr. 7, S. 8; Ilarionov/ Zlatareva, Teil II, S. 176.

Zusätzlich wird im Rahmen eines Gerichtsprozesses, wie bereits oben ausgeführt, eine Entscheidung darüber getroffen, ob eine Marke als notorisch bekannt gilt oder nicht. Die Marke wird dann bei einer positiven Entscheidung gem. Art. 50b Abs. 4 GMGH jedoch nicht in das spezielle Register eingetragen und kann somit Dritten nicht gem. Art. 12 GMGH entgegengehalten werden. Die Gerichtsentscheidung hat daher keine konstitutive Wirkung in Bezug auf die Anerkennung einer Marke als notorisch bekannt.

Es ist zudem erwähnenswert, dass in Bulgarien außer der Kollektivmarke nach Art. 29 GMGH, auch die Gewährleistungsmarke nach Art. 30 GMGH Schutz genießt. Die Gewährleistungsmarke dient dazu, die Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber der Marke hinsichtlich der geografischen Herkunft, des Materials, der Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.

Der Schutz einer solchen Gewährleistungsmarke ist dem deutschen Markenrecht fremd, jedoch nicht der Gesetzgebung auf europäischer Ebene. Art. 15 Abs. 2 der Markenrichtlinie hat den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit eingeräumt, Regelungen hinsichtlich Gewährleistungsmarken in ihre Gesetzgebungen aufzunehmen. Diese Möglichkeit hat Bulgarien mit Art. 30 GMGH in Anspruch genommen, während sich Deutschland davon distanziert hat. Jedoch wird sich Deutschland in Zukunft auch auf den Schutz von Gewährleistungsmarken ausrichten müssen, da nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Neufassung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 27. März 2013³⁸ in Zukunft eine EU-Gewährleistungsmarke geschaffen werden soll, die sodann ebenfalls beim Harmonisierungsmarkt für den Binnenmarkt nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung anzumelden wäre. In der Neufassung der

³⁸ Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Neufassung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 27. März 2013, Drucksache 246/13, 2013/0089 (COD).

Richtlinie ist jedoch keine Verpflichtung für die Schaffung von nationalem Schutz für Gewährleistungsmarken vorgesehen.

II. INHABER DES MARKENRECHTS

Im bulgarischen GMGH verwendet der Gesetzgeber den Begriff „Inhaber“ des Markenrechts³⁹, so dass es keinen Unterschied zum deutschen Markengesetz in Bezug auf diese Terminologie gibt.

Das Markenrecht wird originär mit der Markeneintragung erworben.

Gem. Art. 10 Abs. 1 und 2 GMGH wird das Markenrecht mit der Markeneintragung von demjenigen erworben, der als erster den Antrag auf Anmeldung einer bestimmten Marke stellt. In Übereinstimmung mit der europäischen Gesetzgebung im Bereich des Markenrechts verlangt das bulgarische Gesetz auch nicht mehr, dass der Anmelder ein Herstellungs- oder Vertriebsunternehmen ist, welches mit den unter der Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr auftritt. Eine solche Verpflichtung sah der bis zum Jahr 1999 geltende Art. 2 des Gesetzes über die Handelsmarken und Gebrauchsmuster vor. Aus diesem Grund war bis zu diesem Zeitpunkt jeder Anmelder verpflichtet, bei der Einreichung der Anmeldeunterlagen einen Beweis für seine Handelstätigkeit vorzulegen.

Das nunmehr geltende GMGH beinhaltet keine speziellen Einschränkungen darüber, wer das Markenrecht erwerben kann. Aus der Vorschrift des Art. 2 GMGH⁴⁰ folgt,

³⁹ U.a. Art. 10 Abs. 1, 2 GMGH:

„(1) Das Markenrecht wird mit der Markeneintragung erlangt, gerechnet ab dem Anmeldetag.

(2) Der erste Anmelder hat das Recht auf Markeneintragung.“

⁴⁰ Art. 2 GMGH:

„(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden in Bezug auf die bulgarischen natürlichen und juristischen Personen angewendet, sowie in Bezug auf ausländische natürliche und juristische Personen aus Staaten, die neben Bulgarien an internationalen Verträgen beteiligt sind.

dass Inhaber von Marken alle bulgarischen natürlichen und juristischen Personen sowie ausländische natürliche und juristische Personen aus den Vertragsstaaten sein können, die sich oben aufgeführten internationalen Verträgen (im Sinne der Übereinkommen, Abkommen usw.) neben Bulgarien angeschlossen haben.

Das Markenrecht kann von mehreren Personen erworben werden. Das GMGH regelt diesen speziellen Fall in Art. 16 Abs. 2⁴¹, wonach jeder Mitinhaber der Marke sie ohne das Einverständnis der übrigen Inhaber benutzen kann, es sei denn die Mitinhaber haben eine anderslautende Vereinbarung in schriftlicher Form getroffen.

Neben dem originären Erwerb des Markenrechts ist auch ein sekundärer Erwerb des Markenrechts möglich. Dieser kann auf zwei Wege eingeleitet werden:

Der erste Weg ist, wenn der originäre Markeninhaber das Markenrecht dem Erwerber vertraglich überträgt - durch Kauf-, Schenkungsvertrag oder auf andere Weise. Ein neuer Markeninhaber kann in diesem Sinne auch dann geschaffen werden, wenn zwei juristische Personen, von denen eine Markeninhaberin ist, fusionieren.

Der zweite Weg des sekundären Markenrechtserwerbs ist durch Lizenzierung. Mit dem Lizenzvertrag wird nur ein Teil des Markenrechts an den Lizenznehmer übertragen und nicht das komplette, originäre Markenrecht. Der Lizenznehmer erlangt dadurch das ausschließliche oder nicht ausschließliche Benutzungsrecht an einer oder mehreren bestimmten Marken für bestimmte Waren und Dienstleistungen mit oder ohne territoriale Begrenzung. Auf diesem Weg wird jedoch die Person des Markeninhabers nicht geändert, vielmehr fungieren sowohl der Markeninhaber als auch der Lizenznehmer parallel nebeneinander als Rechtsinhaber.

(2) In Bezug auf ausländische natürliche und juristische Personen aus anderen Staaten wird dieses Gesetz unter der Bedingung der Gegenseitigkeit, welche durch das Patentamt geprüft wird, angewendet.“

⁴¹ Art. 16 Abs. 2 GMGH:

„Jeder Mitinhaber der Marke kann sie ohne das Einverständnis der übrigen Inhaber benutzen, es sei denn sie haben eine anderslautende Vereinbarung in schriftlicher Form getroffen.“

1. ÜBERTRAGUNG DES MARKENRECHTS

Solange die Marke eingetragen ist, kann das Markenrecht jederzeit mit Vertrag übertragen werden. Obwohl das Gesetz dies nicht ausdrücklich regelt, muss die Person, die das Markenrecht erwirbt, den Anforderungen des Art. 2 GMGH entsprechen, d.h. sie muss eine bulgarische natürliche oder juristische Person oder eine ausländische natürliche oder juristische Person aus den Staaten sein, die sich neben Bulgarien den internationalen Verträgen angeschlossen haben.

Für sehr lange Zeit herrschte in der europäischen Gesetzgebung das Verständnis, dass das Markenrecht nicht übertragen werden kann, da die Marke von ihrem Herstellungs- bzw. Vertriebsunternehmen wirtschaftlich abhängig sei⁴². Eine Ausnahme war nur für den Fall vorgesehen, dass das Unternehmen verkauft wird oder mit einem anderen Unternehmen fusioniert. In der bulgarischen Gesetzgebung verhielt es sich vom Jahr 1893 bis Jahr 1999 ebenso.

Nach dem zweiten Weltkrieg begannen viele europäische Staaten aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten in der Wirtschaft und im Geschäftsverkehr in ihrer jeweiligen Gesetzgebung von dieser Linie abzuweichen. Um dieser Problematik begegnen zu können, wurde sodann das Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (im Nachfolgenden „WTO“) vom 15. April 1994⁴³ geschlossen, welches festlegt, dass den Markeninhabern das Recht gewährt werden muss, ihre Marken frei zu lizenzieren, d.h. ohne ihre Handelstätigkeit übertragen zu müssen.

Seit dem Jahr 1999 gilt aufgrund Art. 21 Abs. 1 GMGH⁴⁴ das Gleiche auch in Bulgarien. Die Übertragung des Markenrechts wird auf Antrag von einer der zwei Parteien in das Markenregister eingetragen. Dem Antrag werden Unterlagen

⁴² Vgl. Nw. in Sarakinov, aaO, S. 71.

⁴³ BGBl. 1994 II S. 1625.

⁴⁴ Art. 21 Abs. 1 GMGH:

„Das Recht an der Marke kann unabhängig von der Übertragung ihres Handelsunternehmens für einen Teil oder für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, übertragen werden.“

beigefügt, die die Übertragung belegen. Dem neuen Markeninhaber wird auch eine entsprechende Urkunde ausgestellt. Die Übertragung wirkt gegenüber Dritten vom Tag der Eintragung ins Markenregister an⁴⁵.

Das bulgarische Patentamt ist aber nicht dazu verpflichtet, die Übertragung des Markenrechts anzuerkennen und in das Markenregister einzutragen, selbst wenn alle gesetzlichen Formalien erfüllt sind. Art. 21 Abs. 4 S.1 GMGH gibt dem Patentamt die Möglichkeit, die Eintragung der Markenrechtsübertragung zu unterlassen, wenn von den Übertragungsunterlagen ersichtlich wird, dass die Verbraucher hinsichtlich der Qualität oder der geographischen Herkunft der Waren und Dienstleistungen irregeführt werden könnten. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Waren und Dienstleistungen auf diejenigen reduziert werden, bei welchen keine Irreführungsgefahr für die Verbraucher zu entstehen droht, Art. 21 Abs. 4 S. 2 GMGH.

Die meisten europäischen Gesetze im Bereich des Markenrechts enthalten keine solche Einschränkung. Ebenso wenig gibt es im deutschen Markengesetz eine ähnliche Regelung. Art. 21 Abs. 4 GMGH schränkt die Rechte der Markeninhaber und der Erwerber ein, sodass eigentlich ein Widerspruch zu den mit den Regelungen des WTO verfolgten Zielen besteht. Alle Normen des GMGH, die sich auf die Übertragung der eingetragenen Marke beziehen, werden auch bei der Übertragung von Markenmeldungen angewandt⁴⁶.

⁴⁵ Ilarionov/ Zlatareva, Teil I, S. 8-17.

⁴⁶ Art. 21 Abs. 7 GMGH:

„Die Absätze 1, 2 und 4 werden bei der Übertragung von Markenmeldungen entsprechend angewendet.“

2. LIZENZIERUNG DES MARKENRECHTS

Der erste Unterschied zwischen der Lizenzierung des Markenrechts und dessen Übertragung besteht darin, dass nicht nur das WTO, sondern auch bereits zuvor die Markenrichtlinie, eine Lizenzierung des Markenrechts ohne Übertragung der Handelstätigkeit vorsah⁴⁷.

Die Normen, welche die Lizenzierung der Marken in Bulgarien regeln, sind in zwei Gesetzen enthalten – dem GMGH und dem Handelsgesetz. Beide Verfahren laufen parallel nebeneinander, was zu einigen Schwierigkeiten führen kann.

Gem. Art. 22 GMGH ist der Lizenzvertrag ein Vertrag, mit welchem der Markeninhaber die Benutzung der Marke für einen Teil oder für alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, einer anderen Person erlaubt, mit oder ohne territoriale Begrenzung. Nach Art. 587 Abs. 1 des bulgarischen Handelsgesetzes ist das hingegen ein Vertrag, mit welchem der Markenrechtsinhaber (Lizenzgeber) einer anderen Person (Lizenznehmer) die Benutzung der Marke im Ganzen oder nur zum Teil gegen Vergütung gewährt. In theoretischer Hinsicht ist die Regelung des Handelsgesetzes gelungener, da sie ausdrücklich eine Vergütung für die Lizenzierung des Markenrechts vorsieht; zwischen den zwei Gesetzen sind jedoch keine praktischen Unterschiede festzustellen.

In der bulgarischen Gesetzgebung ist die Lizenzierung der Markenmeldung im Gegensatz zu deren Übertragung nicht vorgesehen (Schlussfolgerung von dem

⁴⁷ Art. 8 der Markenrichtlinie:

„(1) Die Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebietes eines Mitgliedstaats Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.

(2) Gegen einen Lizenznehmer, der hinsichtlich der Dauer der Lizenz, der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke verwendet werden darf, der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde, des Gebietes, in dem die Marke angebracht werden darf, oder der Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt, kann der Inhaber einer Marke die Rechte aus der Marke geltend machen.“

ersatzlosen Streichen des Art. 588 des bulgarischen Handelsgesetzes im Jahr 1999)⁴⁸.

Rechtlich gesehen ist der Markenlizenzvertrag gegenseitig, weil er Rechte und Pflichten für beide Parteien schafft; konsensual, weil er nur dann als geschlossen gilt, wenn der Lizenzgeber und der Lizenznehmer zur Übereinstimmung gekommen sind; formell, weil er in schriftlicher Form abgeschlossen werden muss und schließlich von Dauer⁴⁹. Die Lizenz kann genauso wie im deutschen Recht als ausschließliche oder nicht ausschließliche Lizenz erteilt werden.

Wie bereits ausgeführt, ist der Lizenzvertrag einerseits im GMGH (Art. 22) und andererseits im Handelsgesetz (Art. 587-599) geregelt. Einige der Artikel im Handelsgesetz stehen zur Disposition der Vertragsparteien, d.h. sie werden nur dann angewandt, wenn die Vertragsparteien nicht individuell etwas anderes geregelt haben. In dem Fall, dass die Parteien keine abweichende Vereinbarung getroffen haben, gilt Folgendes:

- a) Die Lizenz gilt als nur für das Territorium Bulgariens erteilt⁵⁰;
- b) Der Lizenznehmer kann einer Drittperson ohne das Einverständnis des Lizenzgebers Unterlizenzen erteilen⁵¹;
- c) Die Vergütung muss am Ende eines Kalenderjahres entrichtet werden, und wenn sie von der Art der Benutzung abhängig gemacht wurde, muss der Lizenznehmer dem Lizenzgeber die notwendigen Informationen rechtzeitig verschaffen⁵²;

⁴⁸ Sarakinov, aaO, S. 75.

⁴⁹ Dzelepov, S. 95.

⁵⁰ Art. 589 Handelsgesetz.

⁵¹ Art 596 Abs. 1 Handelsgesetz.

⁵² Art. 595 Handelsgesetz.

d) Es wird angenommen, dass mit dem Vertrag eine nicht ausschließliche Lizenz erteilt wurde⁵³.

Im Unterschied zu den oben genannten Gesetzesvorschriften, die zur Disposition der Vertragsparteien stehen, gibt es natürlich auch solche, die obligatorisch sind. Gem. Art. 587 Abs. 2 des bulgarischen Handelsgesetzes muss der Lizenzvertrag in schriftlicher Form abgeschlossen werden. Der Lizenzgeber ist zusätzlich gem. Art. 591 des bulgarischen Handelsgesetzes verpflichtet, dem Lizenznehmer freie und sichere Benutzung der Markenrechte zu gewährleisten und ihm im Falle der Störung durch Dritte bei der Durchsetzung seiner Rechte beizustehen.

Der Lizenznehmer ist hingegen gem. Art. 594 des Handelsgesetzes verpflichtet, die Ware mit der Marke, für welche ihm die Lizenz erteilt worden ist, zu kennzeichnen und die Qualität zu gewährleisten, welcher die Verbraucher von der Markenware gewohnt sind. Die letzte Regelung fehlt in den meisten europäischen Gesetzgebungen, was nicht verwunderlich ist, in Anbetracht der Tatsache, dass sie auch nicht im WTO oder in der Markenrichtlinie enthalten ist. Das aktuelle GMGH hat eine solche Regelung nicht. Dass die Vorschrift in das Handelsgesetz im Jahr 1996 übernommen wurde, hat wahrscheinlich mit der Tatsache zu tun, dass das damalige Gesetz über die Handelsmarken und die Gebrauchsmuster auch eine solche Regelung enthielt.

Das Handelsgesetz regelt in Art. 596 auch die Erteilung einer Unterlizenz. Die Vertragsparteien können natürlich im Lizenzvertrag vereinbaren, dass eine Unterlizenz überhaupt nicht erteilt werden kann oder nur mit dem Einverständnis des Lizenzgebers. Das Einverständnis kann jedoch nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes versagt werden.

⁵³ Art. 22 Abs. 3 GMGH.

3. PFÄNDUNG DES MARKENRECHTS

Die Ergänzungen, welche im Jahr 2005 im GMGH vorgenommen wurden, sehen nunmehr die Möglichkeit vor, dass das Markenrecht der Pfändung unterliegen sowie dass es eine Kreditsicherheit sein kann.

Gem. Art. 22a GMGH kann der Gläubiger in einem zivilrechtlichen Verfahren beantragen bzw. einklagen:

- a) Das Verhängen eines Benutzungsverbotes der Marke gegen den Markeninhaber oder den Lizenznehmer und/oder
- b) Das Verbot des Ausübens der Markenrechte durch den Markeninhaber.

Wenn das Gericht diesen Anträgen stattgibt, kann jede der Vertragsparteien verlangen, dass das Verbot in das Markenregister eingetragen wird. Das ist von Bedeutung, weil die Pfändung gegenüber Dritten ab dem Zeitpunkt ihrer Eintragung ins Register wirkt. Das gleiche gilt auch in Bezug auf die Kreditsicherheit, wobei dies im Gesetz über die Kreditsicherheiten geregelt ist und nicht im GMGH.

III. SCHUTZINHALT UND SCHRANKEN DES MARKENRECHTS

Gem. Art. 13 Abs. 1 GMGH beinhaltet das Recht aus der Marke das Recht ihres Inhabers sie zu benutzen, sie zu verwalten und Dritten im geschäftlichen Verkehr die Benutzung eines Zeichens zu verbieten, das

1. der Marke ähnlich oder identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;
2. wegen seiner Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird

und

3. wegen seiner Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke, die auf dem Territorium Bulgariens Bekanntheit genießt, und die Waren und Dienstleistungen erfasst, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, falls die ältere Marke in Bulgarien bekannt ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde

Die Bestimmungen in Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GMGH sind wortlautgetreu von Art. 5 Abs. 1 a) und b) der Markenrichtlinie übernommen worden. Mit der Regelung des Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 GMGH hat Bulgarien hingegen von der in Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Vorschrift des Art. 13 Abs. 1 GMGH, welche die wichtigsten Rechte des Markeninhabers konzentriert darstellt, trägt somit in vollem Umfang den Vorgaben der Markenrichtlinie Rechnung und entspricht ihrem Inhalt nach weitestgehend den Regelungen des § 14 Abs. 2 MarkenG. Der einzige Unterschied in der Formulierung der beiden Normen ist, dass Art. 13 Abs. 1 GMGH explizit die Rechte des Markeninhabers, seine Marke zu benutzen und zu verwalten, statuiert.

Das Recht an der Marke ist ein ausschließliches Recht, Art. 10 Abs. 3 GMGH. Dies wurde ebenfalls inhaltsgleich von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 der Markenrichtlinie übernommen, genauso wie dies bei § 14 Abs. 1 MarkenG der Fall ist. Im Unterschied zu der Markenrichtlinie und zu dem deutschen § 14 MarkenG ist diese Bestimmung nicht konzentriert in einer Vorschrift zusammen mit den einzelnen Rechten aus der Marke enthalten, sondern an einer anderen Stelle im Gesetz zu finden, was für den Rechtsanwender nicht unbedingt von Vorteil ist.

Die Rechte aus der eingetragenen Marke werden im GMGH genauso wie im deutschen Markengesetz dadurch begrenzt, dass sie nur für die Waren und Dienstleistungen gelten, für welche die Marke eingetragen wurde und dass sie nur auf dem Territorium Bulgariens und nur für eine bestimmte Zeit Schutz genießen, nämlich für die Dauer von 10 Jahren, wobei eine Verlängerung auf weitere 10 Jahre möglich ist.

Abgesehen von diesen drei grundlegenden Einschränkungen sieht das bulgarische GMGH zusätzliche Einschränkungen des Rechts an der Marke vor. Art. 14 GMGH regelt, dass der Markeninhaber Drittpersonen nicht verbieten kann, die eingetragene Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, nämlich in folgenden Fällen:

- a) Wenn die Drittperson eigentlich seinen eigenen Namen oder seine Adresse benutzt, die zufällig den Wortbestandteilen der Marke ähnlich oder identisch sind.
- b) Wenn es sich dabei um Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung handelt. Diese Regelungen wurden von Art. 6 Abs. 1 der Markenrichtlinie⁵⁴ übernommen. Unerklärlich bleibt jedoch, dass im Art. 14 Nr. 2 GMGH das zusätzliche Tatbestandsmerkmal „oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung“ nicht übernommen wurde.
- c) Wenn es notwendig ist, die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Diese Regelungen entsprechen ihrem Sinngehalt nach der Vorschrift des § 23 des deutschen Markengesetzes. Beide Gesetze orientieren sich dabei an den Regelungen des Art. 6 der Markenrichtlinie.

⁵⁴ Art. 6 Abs. 1 der Markenrichtlinie:

„Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

- a) seinen Namen oder seine Anschrift,
 - b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,
 - c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweise auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung
- im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“

In diesem Zusammenhang muss auch die zentrale Vorschrift des Art. 15 GMGH genannt werden, welche die sog. Erschöpfung des Markenrechts behandelt. Hiernach kann der Markeninhaber die Benutzung der Marke für Waren, denen er den Marktzugang ermöglicht hat oder die in den geschäftlichen Verkehr Bulgariens bzw. der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums mit seiner Zustimmung gelangt sind, nicht verbieten, sog. Erschöpfung des Markenrechts⁵⁵. Diese Regelung wurde ebenfalls wortlautgetreu von Art. 7 der Markenrichtlinie übernommen. Die Auslegung und Anwendung dieser für die Durchsetzung der Rechte aus der Marke zentralen Vorschrift durch das höchste bulgarische Gericht – den Obersten Kassationsgerichtshof (auch „OKGH“) – wird unter Teil 3, C. ausführlich behandelt.

1. BENUTZUNGSPFLICHT

Die eingetragene Marke muss genauso wie im deutschen Recht von ihrem Inhaber benutzt werden. Wenn er dies in einem Zeitraum von fünf Jahren unterlässt, gerechnet ab dem Tag der Eintragung der Marke, und kein wichtiger Grund dafür vorliegt, kann die Marke auf Antrag von jedermann gelöscht werden, Art. 19 GMGH. Die Benutzung der Marke ist in Art. 13 Abs. 2 GMGH geregelt, vgl.o.

Es muss lediglich hervorgehoben werden, dass die Voraussetzung der Benutzung der Marke nur dann als erfüllt gilt, wenn diese auf dem Territorium Bulgariens erfolgt.⁵⁶

Art. 13 Abs. 2 GMGH konkretisiert, was unter Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr verstanden wird:

- das Anbringen der Marke auf Waren und deren Verpackungen;

⁵⁵ Vgl. dazu Kirkorjan-Conkova, Geistiges Eigentum 2007, Nr. 5, S. 75 ff.

⁵⁶ Schentova, Geistiges Eigentum, 2008, S. 67 ff.; Kirkorjan-Conkova, Geistiges Eigentum 2008, Nr. 6, S. 78 ff.

- der Verkauf von solchen Waren oder deren Lagerung zu diesem Zweck, und das Anbieten von Dienstleistungen unter dieser Marke;
- die Ein- und Ausfuhr von Waren, die mit der Marke gekennzeichnet sind;
- die Benutzung der Marke in Werbungen und Handelskatalogen.

All diese Fälle behandeln die Benutzung der Marke im Rahmen der Handelstätigkeit ihres Inhabers. An keiner Stelle des Gesetzes wird jedoch geklärt, was unter Benutzung der Marke überhaupt verstanden wird, d.h. nicht im geschäftlichen Verkehr. Das ist jedoch von besonderer Wichtigkeit, denn Art. 13 Abs. 1 GMGH verlangt, wie bereits ausgeführt, für die Benutzung der Marke durch den Markeninhaber eben keine Handelstätigkeit. Daraus kann geschlossen werden, dass der Inhaber der Marke über sie verfügen kann, wie er möchte, unabhängig davon, ob die einzelnen Verfügungen handelsbezogen sind oder nicht, und dies auch als Benutzung im Sinne des GMGH gelten würde⁵⁷. Eine Handelstätigkeit wird nur im Falle des Art. 13 Abs. 1 3. Alt. GMGH verlangt, und zwar in Bezug auf die Benutzung eines der Marke ähnlichen oder identischen Zeichens durch Dritte. Diese Auffassung ist jedoch abzulehnen. Dafür, dass jede beliebige Verfügung über die Marke – handelsbezogen oder nicht, im geschäftlichen Verkehr oder nicht – für eine Benutzung im Sinne der Markenrichtlinie und somit im Sinne des GMGH ausreichen würde, fehlt jeglicher Anknüpfungspunkt und widerspricht dem Wesen der Marke als ein für jedes Unternehmen wichtiges Instrument, das zu Wertschöpfung und Wachstum beitragen soll. Die Marke wirkt zunehmend als Innovationsmotor, denn die Notwendigkeit, die Relevanz der Marke zu erhalten, bringt die Unternehmen dazu, in einen kontinuierlichen Prozess der Produktverbesserung und Produktentwicklung zu investieren. Dieser wesentlichen Funktion der Marke ist es immanent, sie nach außen im geschäftlichen Verkehr für die Waren und Dienstleistungen, die sie umfasst, zu benutzen, um die eigene Marktposition vor allem im Hinblick auf etwaige Wettbewerber zu stabilisieren.

Die Auslegung des GMGH durch die bulgarischen Rechtsanwender hat sich zudem an der Auslegung der Markenrichtlinie durch den EuGH zu orientieren.

⁵⁷ Sarakinov, aaO, S. 57.

In dem Grundsatzurteil *Ansul/Ajax*⁵⁸ unterscheidet der EuGH zwischen der ernsthaften Benutzung einer Marke und den einzelnen Arten der Verwendung der Marke im geschäftlichen Verkehr am Markt. Die Ernsthaftigkeit der rechtserhaltenden Benutzung wird anhand der Markenfunktionalität bestimmt. Nach dem EuGH wird eine Marke somit dann ernsthaft benutzt, wenn es sich um eine Benutzung handelt, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, in dem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Zweck der Benutzung muss es daher sein, für die Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.

Damit hat eine Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr bezogen auf die Waren und Dienstleistungen, die sie umfasst, zu erfolgen, sodass eben – entgegen oben genannter Ansicht – nicht jede beliebige Handlung des Markeninhabers für eine Benutzung im Sinne des GMGH ausreicht.

Die Markenrichtlinie enthält indes keine genauen Angaben über etwaige Anforderungen an die Benutzung der Marke, sondern gibt nur den zeitlichen Rahmen von 5 Jahren für die Benutzungspflicht des Markeninhabers vor, der in die nationalen Gesetze der Mitgliedsstaaten übernommen wurde. Art. 10 der Markenrichtlinie behandelt seiner Überschrift nach zwar die Benutzung der Marke, konkretisiert jedoch nicht die einzelnen Handlungen, die erforderlich sind, um von einer Benutzung der Marke im rechtlichen Sinne ausgehen zu können. Art. 13 Abs. 2 GMGH enthält somit im Unterschied zu der Markenrichtlinie eine gesetzliche Definition der Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr.

Die einzelnen Handlungen, die nach Art. 10 Abs. 2 der Markenrichtlinie als von der Benutzung umfasst, vorgegeben sind, mithin:

a) Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;

⁵⁸ EuGH, Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-02439, GRUR 2003, 425, 427, Rn. 36 – *Ansul/Ajax*.

b) Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export,

sind hingegen an einer anderen Stelle im Gesetz – im Art. 19 Abs. 2 GMGH übernommen worden. Hier wird erneut deutlich, dass die Gesetzessystematik für den Rechtsanwender sehr zerstreut und unübersichtlich wirkt, indem einerseits in Art. 13 Abs. 2 GMGH ausdrücklich die einzelnen Benutzungshandlungen geregelt werden, andererseits in Art. 19 Abs. 2 GMGH weitere Benutzungshandlungen statuiert werden.

Im deutschen § 26 MarkenG sind hingegen lediglich die Vorgaben und Definitionen des Art. 10 der Markenrichtlinie enthalten. Einzelne Benutzungshandlungen außer denjenigen des Art. 10 Abs. 2 der Markenrichtlinie, die im engen Sinne keine primären, sondern lediglich sekundären („als Benutzung gelten“) Benutzungshandlungen darstellen, finden sich in § 26 MarkenG nicht wieder. Nicht zuletzt deshalb ist zu dem Benutzungsbegriff nach dem MarkenG eine umfangreiche Rechtsprechung des BGH ergangen.

Das bulgarische GMGH enthält mit seinem Art. 13 Abs. 2 somit sowohl im Vergleich zu der Markenrichtlinie als auch im Vergleich zum deutschen Markengesetz eine (zulässige) Erweiterung dahingehend, dass es die einzelnen Benutzungshandlungen im geschäftlichen Verkehr definiert.

2. ANFANG UND ENDE DER SCHUTZWIRKUNG

Die Marke wird durch das Patentamt nach der Durchführung des entsprechenden Verfahrens eingetragen, welches mit der Einreichung der nötigen Unterlagen durch den Anmelder in die Wege geleitet wird. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, trifft das Patentamt eine vorläufige Entscheidung über die Eintragung und benachrichtigt den Anmelder darüber, indem es ihm eine dreimonatige Frist setzt, die gesetzlichen Gebühren für die Eintragung und Veröffentlichung einzuzahlen, Art. 36 Abs. 2 GMGH. Mit der Einzahlung der Gebühren wird die vorläufige Entscheidung des Patentamts über die Markeneintragung in formeller Hinsicht zu einer

endgültigen. Innerhalb einer einmonatigen Frist ab dem Zeitpunkt der formellen Entscheidung erhält die Marke eine vorläufige Registernummer und wird in das Bulgarische Markenregister eingetragen, Art. 36a Abs. 1 GMGH.

Die relevanten Daten im Hinblick auf das Markenrecht sind somit:

- a) Das Anmeldedatum, ab welchem die Eintragungswirkung der Marke besteht.
- b) Das Datum der Veröffentlichung der Anmeldung. Innerhalb einer zweimonatigen Frist seit der Veröffentlichung kann jedermann die Eintragung der Marke aufgrund Art. 11 und 12 GMGH (absolute und relative Schutzhindernisse) beanstanden. Bis zu einem Jahr nach dem Ablauf dieser zweimonatigen Frist muss die eigentliche materielle Prüfung der Markeneintragung durch das Patentamt vorgenommen werden, welche unabhängig von etwaigen Beanstandungen Dritter durchgeführt werden muss, Art. 37 Abs. 1 GMGH. Wenn die gesetzlichen Anforderungen an der Schutzgewährung nicht erfüllt sind, so wird die Eintragung der Marke für alle oder für nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen versagt. Der Anmelder wird seitens des Patentamts über die Gründe der Versagung der Markeneintragung benachrichtigt und ihm wird eine dreimonatige Frist zur Stellungnahme gewährt.
- c) Das Eintragungsdatum. Wenn die endgültige Eintragung der Marke verfügt ist, so wird dem Anmelder innerhalb eines Monats seit der Eintragung eine Eintragungsurkunde durch das Patentamt ausgestellt, Art. 37 Abs. 5 GMGH. Bis zum dritten Monat muss das Patentamt die Eintragung im offiziellen Markenblatt veröffentlicht haben, Art. 49 GMGH.
- d) Das Datum der Veröffentlichung der Eintragung. Ab diesem Zeitpunkt kann das ausschließliche Recht an der Marke gutgläubigen Dritten entgegengehalten werden, Art. 13 Abs. 3 GMGH. Wie bereits ausgeführt wirkt die Eintragung 10 Jahre und kann danach für den gleichen Zeitraum beliebig oft verlängert werden. Es muss nochmals hervorgehoben werden, dass nach Art. 20 Abs. 1 GMGH die zehnjährige Wirkung der Eintragung ab dem Anmeldetag der Marke gerechnet wird⁵⁹.

⁵⁹ So auch Cviatkova, Geistiges Eigentum 2003, Nr. 2, S. 61ff.

Das Wichtigste, was der Markeninhaber mit Abschluss des Eintragungsverfahrens erwirbt, ist jedenfalls die Möglichkeit, seine Marke ab dem Veröffentlichungsdatum der Eintragung gutgläubigen Dritten entgegenzuhalten, vgl.o. Gutgläubig im Sinne des Gesetzes ist, wer sich nicht in positiver Kenntnis des Anmeldeantrags des Markeninhabers befand. Nach dem bulgarischen Recht wird die Gutgläubigkeit bis zum Beweis des Gegenteils vermutet⁶⁰. Bei bösgläubigen Dritten entsteht die Haftung dann, wenn der Beweis der Bösgläubigkeit geführt werden kann, was nicht früher sein kann als der Anmeldetag der Marke.⁶¹

Die Eintragungswirkung der Marke endet in den folgenden Fällen:

- a) Mit Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist, wenn sie nicht verlängert wurde;
- b) Mit Verzicht auf das Rechts an der Marke seitens des Markeninhabers;
- c) Mit Auflösung der juristischen Person, die Markeninhaber ist, wenn keine Übertragung stattgefunden hat;
- d) Mit der Löschung der eingetragenen Marke.

Die Löschung der eingetragenen Marke kann auf Antrag von jedermann in den folgenden Fällen erfolgen:

- a) Wenn die Marke innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren seit dem Eintragungsdatum nicht benutzt wurde, Art 25 Abs. 1 Nr. 1 iVm 19 GMGH. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass die Marke dann nicht gelöscht werden kann, wenn der Markeninhaber die Benutzung zwischen dem Ablauf der fünfjährigen Frist und dem Löschantrag des Dritten wieder aufgenommen hat. Wenn die Wiederaufnahme der Benutzung aber innerhalb drei Monaten vor dem Löschantrag erfolgt, weil der Markeninhaber von dem Löschungsvorhaben des Dritten Kenntnis erlangt hat, so gilt die Benutzung nicht als wieder aufgenommen.⁶²

⁶⁰ Sarakinov, aaO, S. 66.

⁶¹ Sarakinov, aaO, S. 66.

⁶² Sarakinov, aaO, S. 67.

b) Wenn die Marke in Folge der Tätigkeit oder Untätigkeit ihres Inhabers zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Waren oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen wurde, Art. 25 Abs. 1 Nr. 2 GMGH;

c) Wenn die Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen durch den Inhaber oder durch einen Dritten mit der Zustimmung des Ersteren geeignet ist, die Verbraucher in Bezug auf die Qualität oder geographische Herkunft der Waren und Dienstleistungen irrezuführen, Art. 25 Abs. 1 Nr. 3 GMGH;

d) Wenn die Marke im Widerspruch zu den absoluten Schutzhindernissen des Art. 11 GMGH eingetragen wurde, Art. 26 Abs. 1 GMGH. Die Marke wird gem. Art. 26 Abs. 2 GMGH nicht gelöscht, wenn die Marke bei der Eintragung für die schutzbegehrenden Waren und Dienstleistungen beschreibend war oder ihr die nötige Unterscheidungskraft fehlte (Art. 11 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 GMGH) und der Markeninhaber beweist, dass sie in Folge ihrer Benutzung für die eingetragenen Waren Unterscheidungskraft erlangt hat.

Die Lösungsgründe a) bis c) auf Antrag von jedermann stimmen mit den Regelungen des Art. 12 der Markenrichtlinie (Verfallsgründe) überein. Der Lösungsgrund d) ist in Anlehnung an Art. 3 Abs. 3 der Markenrichtlinie in das GMGH aufgenommen worden. Der bulgarische Gesetzgeber hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine beschreibende Marke dank ihrer nach Anmeldung bzw. Eintragung erworbenen Unterscheidungskraft von der Löschung auszuschließen. Grundsätzlich dürfte eine Marke nicht eingetragen werden, wenn diese bei der Anmeldung der Prüfung der absoluten Schutzhindernissen durch das Markenamt nicht standhält. Indem die Markenrichtlinie in Art. 3 Abs. 3 jedoch vorsieht:

„Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b), c) oder d) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskrafterst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.“

wird deutlich, dass die Möglichkeit der Eintragung der Marke trotz Verstoßes gegen absolute Schutzhindernisse nach dem europäischen Gesetzgeber durchaus in Betracht kommt.

Die Löschung der eingetragenen Marke kann zusätzlich auf Antrag von Personen mit Rechtsinteresse in den folgenden Fällen erfolgen:

- a) Wenn die Marke im Widerspruch zu den relativen Schutzhindernissen des Art. 12 GMGH eingetragen wurde, Art. 26 Abs. 3 Nr. 1 GMGH. Wenn das Schutzhindernis überwunden wird, muss die Löschung jedoch nicht vorgenommen werden. Das ist etwa der Fall, wenn die ältere Marke im Sinne des Art. 19 GMGH nicht benutzt wurde, so dass sie der jüngeren Marke nicht entgegengehalten werden kann;
- b) Wenn die Marke auf dem Namen des Agenten oder Vertreters des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung eingetragen wurde, Art. 26 Abs. 3 Nr. 3 GMGH. Statt der Löschung kann hier eine Übertragung an den Markeninhaber erfolgen;
- c) Wenn der Markeninhaber bei der Eintragung bösgläubig gehandelt hat, was mit gerichtlichem Urteil später festgestellt wurde, Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 GMGH. Hier kann ebenfalls eine Übertragung an einen interessierten Dritten erfolgen;
- d) Wenn der Marke ältere sonstige Rechte entgegengehalten werden können, Art. 26 Abs. 3 Nr. 5 GMGH. Zu diesen zählen insbesondere Namensrechte, das Recht an der eigenen Abbildung, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen, geographische Herkunftsangaben, sonstige gewerbliche Schutzrechte. Die Löschung der Marke erfolgt jedoch dann nicht, wenn der Inhaber des älteren Rechts seine Zustimmung zu der Eintragung der jüngeren Marke in schriftlicher Form im Laufe des Lösungsverfahrens erteilt.

Die Lösungsgründe a), c) und d) sind entsprechend von Art. 4 Abs. 4 a), g) und c) der Markenrichtlinie übernommen worden. Der Lösungsgrund b) ist von der Fassung des GMGH vor der Umsetzung der Markenrichtlinie gleich geblieben und entspricht seinem Regelungsinhalt nach § 11 MarkenG.

Die Markenrichtlinie gestattet nach ihrem Art. 3 Abs. 4 den Mitgliedstaaten, auf vor dem Inkrafttreten der Umsetzungsvorschriften angemeldete Marken die bis dahin geltenden Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe weiterhin anzuwenden. Nach Art. 4 Abs. 6 der Markenrichtlinie kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass auf vor dem Inkrafttreten der Umsetzungsvorschriften angemeldete Marken die bis dahin geltenden weiteren Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe bei Kollision mit älteren Rechten weiterhin anzuwenden sind.

Es muss zudem bemerkt werden, dass bei der Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung die Löschungswirkung rückwirkend zum Zeitpunkt des Anfangs des fünfjährigen Nichtbenutzungszeitraums eintritt, Art. 28 Abs. 1 GMGH. Bei allen anderen oben genannten Fällen hingegen, wirkt die Löschung vom Anmeldetag an, Art. 28 Abs. 3 GMGH, mit Ausnahme der Löschung, die wegen gewöhnlich gewordener Kennzeichnung bzw. Gattungsbezeichnung der Waren und in Folge von Verbraucherirreführung erfolgt ist. In diesen beiden Fällen wirkt die Löschung vom Tag der Löschungsantragstellung an, Art. 28 Abs. 2 GMGH. Die Löschung betrifft gem. Art. 28 Abs. 4 GMGH Gerichtsurteile, die vor der Löschung rechtskräftig geworden sind und Lizenzverträge, soweit sie vor der Löschung erfüllt werden konnten⁶³.

Eine Änderung der Marke, nachdem sie eingetragen wurde oder bei der Verlängerung ihrer Schutzwirkung, kann nicht vorgenommen werden. Änderungen im Namen und der Adresse des Inhabers sind erlaubt und werden auf Antrag in das Bulgarische Markenregister eingetragen.

IV. MARKENEINTRAGUNGSVERFAHREN

Aus Art. 10 Abs. 1 GMGH folgt, dass die Eintragung Voraussetzung für das Erlangen des Rechts an einer Marke ist. Wie bereits erwähnt, wird die Marke durch das bulgarische Patentamt im Rahmen des Verfahrens nach Art. 32-50 GMGH

⁶³ Ivanova, Geistiges Eigentum 2004, Nr. 2, S. 71.

eingetragen. Nähere Bestimmungen in Bezug auf das Eintragungsverfahren enthält die Anordnung über die Antragstellung bei der Anmeldung von Marken und geographischen Herkunftsangaben und deren Begutachtung vom 30. Dezember 1999⁶⁴.

Der Anmeldeantrag wird gem. Art. 32 GMGH beim Patentamt nach einem Muster eingereicht, welches durch das Patentamt festgelegt wird. Eine Neuheit im geltenden GMGH ist die Möglichkeit, einen Markenmeldeantrag sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen stellen zu können. Nach dem alten Gesetz über die Handelsmarken und Gebrauchsmuster, das bis zum 15. Dezember 1999 galt, musste der Anmeldeantrag getrennt für Waren und Dienstleistungen gestellt werden.

Dem Anmeldeantrag sind gem. Art. 32 Abs. 3 GMGH der Name und die Adresse des Anmelders, die (schrift)bildliche Gestaltung der Marke und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinzuzufügen:

Wenn der Anmeldeantrag eine Kollektivmarke betrifft, so sind diesen Unterlagen zusätzlich die Benutzungsregeln beizufügen. Dem Anmeldeantrag werden auch die Belege für die bezahlten Bearbeitungsgebühren beigelegt. Die aktuellen Gebühren ergeben sich aus der Gebührenordnung des Patentamts werden in der „Staatszeitung“⁶⁵ veröffentlicht, Art. 32 Abs. 6 GMGH.

Alle Anmeldeunterlagen müssen in bulgarischer Sprache eingereicht werden. Wenn eins der Dokumente in einer anderen Sprache verfasst ist, wird das Anmeldedatum bei einer Nachreichung der Übersetzung in der bulgarischen Sprache gewahrt, Art. 32 Abs. 7 GMGH.

⁶⁴ Anordnung über die Antragstellung bei der Anmeldung von Marken und geographischen Herkunftsangaben und deren Begutachtung vom 30. Dezember 1999, in Kraft getreten am 4. Februar 2000, veröffentlicht in DV Aufl. 9 vom 1. Februar 2000, zuletzt geändert in DV, Aufl. 70 vom 9. September 2011 („Naredba za oformjane, podavane i expertiza na zaiavki za registracia na marki i geografski oznachenia“).

⁶⁵ Die Änderungen in der Gebührenordnung des Patentamts („Tarifa za taksite, koito se subirat ot Patentnoto vedomstvo na Republika Bulgaria“) werden in der Staatszeitung (DV) veröffentlicht – letzte Änderung in DV Aufl. 31 vom 15. April 2011.

Der Anmeldeantrag muss durch den Anmelder oder durch dessen Vertreter geistigen Eigentums⁶⁶ unterschrieben sein. Die Anmeldeanträge von juristischen Personen oder Händlern müssen zusätzlich deren Stempel aufweisen.⁶⁷

Personen, die in Bulgarien weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassung haben, können Markenmeldeanträge nur durch einen Vertreter geistigen Eigentums stellen⁶⁸. Letztere werden nach der Verordnung über die Vertreter geistigen Eigentums in das spezielle Register solcher Vertreter eingetragen. Dieses Register wird durch das Patentamt geführt⁶⁹.

Die Verordnung über das Anmeldeverfahren der Marken und der geographischen Herkunftsangaben enthält nähere Bestimmungen über die Formalitäten, die bei der Antragstellung einzuhalten sind. Z.B. muss gemäß Art. 12 und 13 die Marke in einer Größe 7x7cm abgebildet sein und wenn sie eine Farbe beansprucht, muss sie auch entsprechend ausgestaltet sein.

Wenn zwei oder mehrere Personen unabhängig voneinander Anmeldeantrag über dieselbe Marke oder über ähnliche Marken mit ähnlichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen stellen, so wird nach dem GMGH demjenigen die Priorität gewährt, der als erster seinen Anmeldeantrag gestellt hat. Ausnahmsweise kann auch eine frühere Priorität beansprucht werden, wenn der Anmeldeantrag in einem Mitgliedsland nach der Pariser Verbandsübereinkunft gestellt wurde oder in einem Mitgliedsland der Welthandelsorganisation. Diese sogenannte Konventionspriorität kann gem. Art. 34 Abs. 2 GMGH beansprucht werden, wenn:

a) Der Anmeldeantrag dieselbe Marke mit demselben Waren- und Dienstleistungsverzeichnis betrifft,

⁶⁶ Ausführlich dazu – C. II.

⁶⁷ Anordnung über die Antragstellung bei der Anmeldung von Marken und geographischen Herkunftsangaben und deren Begutachtung vom 30. Dezember 1999, Art. 1 ff.

⁶⁸ Art. 3 Abs. 2 GMGH, vgl. dazu ausführlich unten unter C. II.

⁶⁹ Verordnung über die Vertreter geistigen Eigentums vom 15. Juli 1993, veröffentlicht in DV Aufl. 65 vom 30. Juli 1993, zuletzt geändert in DV Aufl. 47 vom 22. Juni 2012, Art. 1 ff, vgl. dazu ausführlich unter C. II.

- b) Der Anmelder seinen Anmeldeantrag in Bulgarien bis zu sechs Monaten nach dem ersten Anmeldeantrag stellt,
- c) Der Anmelder bis zu zwei Monaten nach dem ersten Anmeldeantrag die Priorität beansprucht mit Hinweis auf das Mitgliedsland und das Datum,
- d) Der Anmelder bis zu drei Monaten danach die durch das Mitgliedsland ausgestellte Prioritätsurkunde beim Bulgarischen Patentamt einreicht und
- e) Die Prioritätsgebühr innerhalb 3 Monaten seit dem Anmeldeantrag in Bulgarien bezahlt wird.

Neben der Konventionspriorität kann auch die sogenannte Ausstellungspriorität beansprucht werden, Art. 34 Abs. 4 GMGH. Das ist der Fall, wenn der Anmelder seine Waren und Dienstleistungen, gekennzeichnet mit derselben Marke, an einer offiziellen Messe ausgestellt hatte, bevor er den Anmeldeantrag für diese Marke gestellt hat. Dann wird das Ausstellungsdatum anstelle des Anmeldedatums ins Register eingetragen. Die Voraussetzungen dafür sind erfüllt, wenn:

- a) Der Anmeldeantrag innerhalb einer sechsmonatigen Frist seit der Ausstellung beim Patentamt eingereicht wird,
- b) Der Anmeldeantrag dieselbe Marke betrifft, mit welcher die ausgestellten Waren und Dienstleistungen gekennzeichnet waren,
- c) Die Priorität innerhalb 2 Monaten seit der Anmeldeantragsstellung beansprucht wird, indem auf das Ausstellungsdatum und das Ausstellungsland hingewiesen wird,
- d) Innerhalb 3 Monaten seit der Anmeldeantragsstellung beim Patentamt eine Urkunde einreicht wird, welche dem Anmelder durch die Messeverwaltung ausgestellt wurde und welche das Ausstellungsdatum seiner Waren und Dienstleistungen auf der Messe belegt und
- e) Die Ausstellungsprioritätsgebühren bezahlt werden.

1. PRÜFUNG DER MARKENANMELDUNG

Die Entscheidung über die Eintragung einer Marke wird vom Bulgarischen Patentamt im Rahmen einer durchzuführenden Expertise getroffen. Dabei wird geprüft, ob die angemeldete Marke den gesetzlichen Anforderungen betreffend deren Eintragung ins Markenregister entspricht. Das Verfahren wird in zwei Phasen durchgeführt – die vorläufige (formelle) Expertise und die eigentliche (materielle) Expertise. In der vorläufigen Expertise wird lediglich geprüft, ob die formellen Gesetzesanforderungen an die Markenmeldung erfüllt sind, während in der zweiten Phase die Anmeldung in Bezug auf die materiellen Gesetzesanforderungen begutachtet wird.

1.1. *Formelle Expertise*⁷⁰

Die vorläufige (formelle) Prüfung der Markenmeldung wird gem. Art. 36 GMGH von der Abteilung „Formelle Expertise“ des Patentamts durchgeführt. Die formelle Expertise stellt im Ergebnis eine Prüfung der Markenmeldung auf die Einhaltung sämtlicher notwendigen formellen Anforderungen dar.

Als erstes wird kontrolliert, ob alle Anmeldeunterlagen eingereicht wurden, die nach Art. 33 GMGH für die Feststellung des Anmeldedatums nötig sind, nämlich der Anmeldeantrag, der den Namen und die Adresse des Anmelders enthält, die Abbildung der Marke und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

Wenn diese Anmeldeunterlagen unvollständig sind, werden sie an den Anmelder retourniert.

Alle Anmeldeanträge, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, werden in das Markenregister mit ihren Anmeldedaten und Aktenzeichen eingetragen. Der Tag, an dem die Anmeldeunterlagen eingereicht werden, wird auch dann als Anmeldedatum eingetragen, wenn eine Übersetzung etwa des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nötig ist und sie innerhalb drei Monaten nachgereicht

⁷⁰ wörtliche Übersetzung.

wird, oder wenn die Anmeldung per Fax beantragt wurde und das Original innerhalb eines Monats dem Patentamt vorliegt.

Für jede Markenmeldung, die ein Aktenzeichen bekommen hat und in das Register eingetragen wurde, prüft die Abteilung „Formelle Expertise“, ob:

- a) Der Anmelder den Anforderungen des Art. 2 GMGH entspricht, d.h. ob er eine bulgarische Privatperson oder juristische Person ist, oder ob er Staatsangehöriger eines Vertragsstaates ist, welches sich neben Bulgarien an den bestimmten Übereinkommen angeschlossen hat,
- b) Die Anmeldung den Voraussetzungen des Art. 32 Abs. 2 GMGH entspricht, d.h. ob sie nur eine Marke enthält,
- c) Die Anmeldung alle Voraussetzungen des GMGH und der Anordnung über die Antragstellung bei der Anmeldung von Marken und geographischen Herkunftsangaben und deren Begutachtung vom 30. Dezember 1999 erfüllt und
- d) Die Waren und Dienstleistungen gemäß der Nizzaer Klassifikation gruppiert sind.

Bei Mängeln wird der Anmelder informiert und ihm wird eine zweimonatige Frist zur Korrektur gewährt, Art. 36 Abs. 3 Satz 3 GMGH. Wenn er dieser Aufforderung nicht Folge leistet, wird das Verfahren unterbrochen und wenn er den/die Mängel behebt, wird das anfängliche Anmeldedatum als prioritätsbegründend eingetragen.

Die Anmeldung wird hingegen nicht veröffentlicht, wenn:

- a) Sie zurückgezogen wurde;
- b) Sie als zurückgezogen gilt, weil die Anmeldegebühr nicht bezahlt wurde;
- c) Das Verfahren unterbrochen wurde, weil der Anmelder die Mängel in den Anmeldeunterlagen nicht behoben hat;
- d) Innerhalb vier Monate nach der Einreichung des Anmeldeantrags, ein Antrag auf Anmeldung der Marke als IR-Marke gestellt wurde und diese die Konventionspriorität beanspruchen möchte.

Einen Monat nach dem Abschluss der formellen Expertise wird die Markenmeldung, die die Prüfung erfolgreich bestanden hat, im offiziellen Blatt des Patentsamts veröffentlicht. Die Veröffentlichung beinhaltet die Anmeldenummer, das Anmeldedatum, die Priorität, die Daten des Anmelders, die Art der Marke, ihre Abbildung, die von ihr beanspruchten Farben und Klassen, und ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

1.2. Materielle Expertise und Widerspruchsverfahren

Am 26. Februar 2010 nahm das bulgarische Parlament beim zweiten Durchlauf das Änderungsgesetz zum Gesetz über die Marken und die geographischen Herkunftsangaben an, welches das Verfahren über die Eintragung einer Marke wesentlich änderte, indem es das Widerspruchsverfahren einführte.

Die Normen sind 12 Monate nach der Veröffentlichung in der bulgarischen Staatszeitung⁷¹ und somit am 10. März 2011 in Kraft treten. Es musste sichergestellt werden, dass eine Geschäftsanpassung der interessierten Unternehmen im Hinblick auf das neue Markeneintragungsverfahren rechtzeitig erfolgen kann.

Die bis zur Gesetzesänderung vorgesehene materielle Expertise wurde durch die Abteilung „Marken und geographische Herkunftsangaben“ nur dann durchgeführt, wenn die Markenmeldung die vorläufige (formelle) Prüfung erfolgreich bestanden hatte. Sodann wurden folgende Punkte geprüft:

- a) Das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse nach Art. 11 GMGH,
- b) Das Vorliegen relativer Schutzhindernisse nach Art. 12 und 31 GMGH,
- c) Zusammenfassung der Ergebnisse von a) und b),
- d) Einholen einer Stellungnahme vom Anmelder innerhalb einer dreimonatigen Frist bei Beanstandungen,

⁷¹ Änderungsgesetz zum Gesetz über die Marken und die geographischen Herkunftsangaben, veröffentlicht in DV Aufl. 19 vom 10. März 2010.

e) Endgültige Entscheidung über die Eintragung der Marke.

Die materielle Prüfung musste innerhalb eines Jahres ab dem Veröffentlichungsdatum der Anmeldung abgeschlossen sein.

Bei Feststellung der fehlenden Vereinbarkeit der angemeldeten Marke mit den gesetzlichen Anforderungen wurde der Anmelder durch das Patent- und Markenamt benachrichtigt. Gleichzeitig wurde ihm eine dreimonatige Frist zur Stellungnahme gesetzt.

Eine Neuheit gegenüber der Gesetzesfassung vom 2005 war Art. 37a GMGH a.F. Danach konnte das Eintragungsverfahren durch den Anmelder unterbrochen werden, wenn er zwischenzeitlich einen Antrag auf Löschung einer älteren verwechselbar ähnlichen Marke gestellt hatte.

Das Eintragungsverfahren konnte darüber hinaus auch von Amts wegen unterbrochen werden, wenn:

- a) eine prioritätsältere ähnliche Marke angemeldet wurde;
- b) es eine eingetragene ältere ähnliche Marke gab, die entweder kurz vor dem Ablauf des Schutzzeitraums stand oder deren Schutz bereits abgelaufen war aber erneuert werden konnte;
- c) eine Beanstandung wegen einer notorisch bekannten ähnlichen Marke vorlag, oder
- d) die Entscheidung über die Eintragung von einer vorherigen Entscheidung eines anderen Organs/Spruchkörpers abhing.

In diesen Fällen wurde das Eintragungsverfahren nach Klärung der relevanten Rechtsfrage entweder von Amts wegen wieder aufgenommen oder nach Antragstellung durch den Anmelder, abhängig davon aus welchem Grund das Verfahren zuvor unterbrochen wurde.

Das neue Markeneintragungsverfahren hingegen beinhaltet die materielle Expertise im engen Sinne nicht mehr, d.h. das Amt prüft die Marke auf das Vorliegen relativer Schutzhindernisse von Amts wegen nicht mehr, genauso wie dies im deutschen

Markenrecht der Fall ist.. Die Markenmeldung wird nunmehr nur auf das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen gem. Art. 11 GMGH, vgl. Art. 37 GMGH, geprüft. Wenn der Markeneintragung keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen, so wird sie im offiziellen Markenblatt des Patentamts veröffentlicht. Die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse im Patentamt muss innerhalb einer dreimonatigen Frist abgeschlossen sein, Art. 37 Abs. 1 GMGH. Sollte das Patentamt die Eintragung aufgrund Vorliegens absoluter Schutzhindernisse ablehnen, so wird dem Anmelder eine dreimonatige Frist zur Stellungnahme und ggf. Beheben des Schutzhindernisses unter Angabe der Gründe für die Ablehnung der Markeneintragung gewährt, Art. 37 Abs. 2 GMGH. Danach wird die Eintragung der Marke entweder gänzlich oder zum Teil abgelehnt (sofern eine Trennung für bestimmte Waren und Dienstleistungen möglich ist) oder aber die Marke wird innerhalb einer einmonatigen Frist ab der endgültigen Entscheidung des Patentamts eingetragen und im offiziellen Markenblatt des Patentamts veröffentlicht, Art. 37 Abs. 4, 37b Abs. 1 GMGH.

Innerhalb einer dreimonatigen Frist ab dem Veröffentlichungsdatum kann ferner jede natürliche oder juristische Person nach Art. 38a GMGH Widerspruch⁷² gegen die Markeneintragung aufgrund Vorliegens der absoluten Schutzhindernisse des Art. 12 GMGH erheben. Der Widerspruch muss in schriftlicher Form eingereicht werden und die Widerspruchsgründe enthalten. Die Person, die den Widerspruch erhoben hat, nimmt am Eintragungsverfahren nicht teil, Art. 38a Abs. 3 GMGH. Das bedeutet unter anderem, dass das Patentamt nicht dazu verpflichtet ist, ihr das Ergebnis des Eintragungsverfahrens mitzuteilen und dass sie auch keine Beschwerde dagegen einlegen kann. Der Dritte hat lediglich das Recht, von der Entscheidung des Patentamts in Kenntnis gesetzt zu werden, was aber nicht gesondert gesetzlich normiert ist.

Das eigentliche Widerspruchsverfahren aufgrund Vorliegens relativer Schutzhindernisse ist in Art. 38b GMGH ff. geregelt⁷³.

⁷² W.ü. „Einwände“.

⁷³ W.ü. „Opposition Dritter“.

Gem. Art. 38b Abs. 1 GMGH können die Inhaber von früheren Marken, die Inhaber einer Exklusivlizenz und die tatsächlichen Markeninhaber innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Veröffentlichungsdatum der Markenanmeldung im Markenblatt des Patentamts Widerspruch gegen deren Eintragung erheben.

Der in zweifacher Ausfertigung eingereichte Widerspruch und die beiliegenden Beweise werden an den Markenanmelder übermittelt, dem eine Frist von zwei Monaten zur Stellungnahme gesetzt wird, Art. 38d Abs. 4 GMGH. Gleichzeitig werden beide Parteien aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Monaten, die Sache gütlich beizulegen, Art. 38d Abs. 2 GMGH. Sofern keine Einigung erzielt werden kann, wird die Stellungnahme des Markenanmelders wiederum an den Widersprechenden zur Stellungnahme weitergeleitet. Innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Stellungnahmeverfahrens entscheidet die eigens eingerichtete Widerspruchsabteilung, bestehend aus drei Experten, über den Vorgang.

Die Verantwortung für die Prüfung von neuen ähnlichen Markenmeldungen wird somit weitestgehend den Markenrechtsinhabern übertragen.

Diese Art Markeneintragungsverfahren entspricht dem Verfahren, welches durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt bei den Gemeinschaftsmarkenmeldungen und die nationalen Markenämter anderer europäischer Länder, einschließlich Deutschland, bei den nationalen Markenmeldungen durchführen. Dies stellt eine Annäherung an die bezweckte Angleichung der europäischen Regelungen im Bereich des Markenrechts dar, welche jedoch nicht durch die Markenrichtlinie bedingt ist, da diese wie in Teil 1 aufgezeigt gemäß ihrem 6. Erwägungsgrund vorsieht, dass es den Mitgliedstaaten selbst zusteht zu bestimmen, wenn ältere Rechte im Eintragungsverfahren geltend gemacht werden dürfen, ob dies durch ein Widerspruchsverfahren oder eine Prüfung von Amts wegen oder beides erfolgen soll. Hinsichtlich des Verfahrens betreffend die Vorbereitung, die Antragstellung und die Entscheidungen über den Widerspruch wurde durch den Ministerrat Bulgariens eine Anordnung⁷⁴ erlassen, die die

⁷⁴ Anordnung über das Verfahren betreffend die Vorbereitung, die Antragstellung und die Entscheidungen über den Widerspruch vom 30. Mai 2011, veröffentlicht in DV Aufl. 43 vom 7. Juni

Einzelheiten zum Gang des Widerspruchsverfahrens regelt. Es ist nur auf die wichtigen Fristen im Rahmen des Widerspruchsverfahrens hinzuweisen, die jedoch wie bereits dargestellt zum Teil bereits im GMGH geregelt sind und somit durch die Anordnung lediglich deklaratorisch wiederholt werden:

- 1) Sofern Widerspruch gegen eine Markenmeldung zulässig erhoben wurde, benachrichtigt das Amt den Anmelder innerhalb einer siebentägigen Frist darüber und informiert gleichzeitig den Widersprechenden über die Einleitung des Widerspruchsverfahrens;
- 2) Ab dieser Mitteilung fängt eine dreimonatige Frist zur gütlichen Beilegung der Sache zwischen den Beteiligten zu laufen;
- 3) Nach Ablauf dieser Frist wird dem Anmelder eine zweimonatige Frist zur Stellungnahme gegen den Widerspruch gewährt;
- 4) Innerhalb einer sechsmonatigen Frist ab Abschluss der wechselseitigen Korrespondenz der Beteiligten im Rahmen des Widerspruchsverfahrens entscheidet das Patentamt über den Widerspruch.

Die Antragstellung/ Einleitung des Widerspruchsverfahrens kostet gemäß der Gebührenordnung des bulgarischen Patentamts⁷⁵ 400 leva (ca. 200 Euro). Zum Vergleich beträgt in Deutschland die Widerspruchsgebühr 120 Euro⁷⁶. Es liegt auf der Hand, dass für bulgarische wirtschaftliche Verhältnisse die Widerspruchsgebühr relativ hoch ist, was aus Sicht der Verfasserin, vor allem mit Blick auf kleine und mittlere Unternehmen als Inhaber älterer Markenrechte, abschreckend wirkt. Dies begünstigt den Anmelder, da eine Überprüfung der relativen Schutzhindernisse in Bulgarien in einer Mehrzahl von Fällen allein aus wirtschaftlichen Gründen unterbleiben wird. Es ist unverständlich, warum die Widerspruchsgebühr in Bulgarien

2011 („Naredba za reda na oformjane, podavane i razglejdane na opozicii po Zakona na markite i geografските oznachenia“).

⁷⁵ Gebührenordnung des Patentamts („Tarifa za taksite, koito se subirat ot Patentnoto vedomstvo na Republika Bulgaria“) veröffentlicht in DV Aufl. 114 vom 30. Dezember 1999, in Kraft seit 30. Dezember 1999, zuletzt geändert in DV Aufl. 31 vom 15. April 2011.

⁷⁶ Informationen abrufbar unter der Seite des DPMA - <http://dpma.de/marke/verfahren/index.html>.

so hoch ist, wenn die Anmeldegebühr (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen) nach der Gebührenordnung des bulgarischen Patentamts 300 leva beträgt. In Deutschland beträgt die Anmeldegebühr mehr als das Doppelte im Vergleich zu der Widerspruchsgebühr, mithin 300 Euro.

2. JAHRESBERICHTE UND STATISTIKEN DES BULGARISCHEN PATENTAMTS

Das bulgarische Patentamt veröffentlicht auf seiner offiziellen Internetseite allgemein zugängliche Jahresberichte⁷⁷ und Statistiken⁷⁸, die einen näheren Einblick in die Tätigkeit des Patentsamtes gewähren.

Aus der veröffentlichten Statistik der Markeneintragungen für den Zeitraum 2000-2008 und den Jahresstatistiken 2009 und 2010 wird ersichtlich, dass die Anzahl der von bulgarischen Anmeldern eingereichten Markenmeldungen mit nationalen Schutz seit dem Jahr 2000 stetig gestiegen ist. Während im Jahr 2000 das Patentamt über die Eintragung von lediglich 3256 Marken von bulgarischen Anmeldern entscheiden musste, waren es im Jahr 2008 bereits 6357 und insgesamt (ausländische Markenmelder inbegriffen) 7111. Im Jahr 2010 waren es hingegen überraschenderweise lediglich 5634.

Die Zahl der eingereichten internationalen Markenmeldungen in Bulgarien macht inzwischen knapp 1/3 der Gesamtzahl der Markenmeldungen aus. Im Jahr 2009 waren es 2863 und im Jahr 2010 – 3319.

Zum 31. Dezember 2009 sind im bulgarischen Markenregister insgesamt 54568 Marken mit nationalem Schutz eingetragen, davon 33824 von bulgarischen und 20774 von ausländischen Anmeldern.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Zahl der Markenmeldungen mit nationaler Schutzwirkung bis 2009 stetig gewachsen ist. Seitdem ist jedoch ein

⁷⁷ Abrufbar unter http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=150.

⁷⁸ Abrufbar unter http://www1.bpo.bg/images/stories/about_bpo/bpo_statistics08.pdf.

kleiner Rückgang zu verzeichnen. Dafür steigt die Zahl der Markenmeldungen mit internationaler Schutzwirkung nach dem Madrider Abkommen und dem Protokoll zum Madrider Abkommen immer noch stetig und stellt inzwischen ein Großteil der insgesamt beim Patentamt zur Eintragung eingereichten Markenmeldungen dar.

3. RECHTSSTREITIGKEITEN IM RAHMEN DER MARKENEINTRAGUNG

Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Markeneintragung können in drei Fällen entstehen:

- a) Wenn die Markeneintragung aufgrund Art. 36 Abs. 4 GMGH versagt wird, d.h. wenn die formellen Hindernisse vom Antragsteller nicht behoben wurden,
- b) Wenn ein Antrag auf Rückzug der Markeneintragung gestellt wurde und
- c) Wenn ein Antrag auf Löschung der eingetragenen Marke gestellt wurde.

In allen drei Fällen werden die Anliegen in der Abteilung für Rechtsstreitigkeiten im Marken- und Patentamt bearbeitet (Art. 42 Abs. 1 GMGH).

Nach Art. 42 Abs. 2 GMGH werden in der ersten Fallgruppe die Beschwerden von zwei Staatsexperten und einem Juristen geprüft. In der zweiten und dritten Fallgruppe hingegen erfolgt die Prüfung durch drei Staatsexperten und einen Juristen. Die jeweiligen Prüfer werden vom Präsidenten des Patentamts angestellt.

Die Beschwerden in der ersten Fallgruppe müssen innerhalb drei Monate ab Zustellung des Bescheids eingelegt werden (Art. 43 Abs. 1 GMGH). Die Anträge auf Rückzug der Markeneintragung und/oder Löschung können hingegen immer gestellt werden (Art. 43 Abs. 2 GMGH).

Wenn die Beschwerden und die Anträge den formellen Erfordernissen entsprechen und ausreichend begründet sind, werden sie geprüft. Wenn die Beschwerden Erfolg haben, wird der Ablehnungsbescheid aufgehoben und die Markenmeldung wird erneut zur Prüfung und gegebenenfalls Eintragung vorgelegt (Art. 45 Abs. 1 GMGH). Dann wird die endgültige Entscheidung hinsichtlich der Markeneintragung getroffen.

Sofern die Beschwerden abgewiesen werden, so wird diese Entscheidung vom Präsidenten des Marken- und Patentamts bestätigt (Art. 43 Abs. 1 GMGH).

Bei den Anträgen auf Rückzug und Löschung der Markeneintragung wird als Erstes dem Antragsteller eine Frist von drei Monaten zur Stellungnahme gewährt. Die finale Entscheidung hinsichtlich der Löschung der Marke wird immer vom Präsidenten des Marken- und Patentamts getroffen.

Alle relevanten Fristen können auf Antrag um drei Monaten verlängert werden, wenn die dazu anfallende Gebühr bezahlt wurde. Fristen, die wegen unverschuldeten Umständen versäumt wurden, können auf Antrag des Markenanmelders bzw. Markeninhabers wiederhergestellt werden. Der Antrag muss innerhalb drei Monate ab Wegfall des Hindernisses gestellt werden, aber spätestens bis zu einem Jahr seit Fristablauf.

Alle Entscheidungen, welche die Anträge und die Beschwerden hinsichtlich der Markeneintragung teilweise oder ganz abweisen, können nach Art. 50 GMGH vor dem Stadtgericht Sofia - Verwaltungsrechtsabteilung bzw. Verwaltungskammer⁷⁹ - angegriffen werden, siehe dazu ausführlich unter gerichtliche Zuständigkeiten C. I. Die Verwaltungssachen in Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten werden im Unterschied zu den Zivilsachen in einer Besetzung von drei Richtern der verwaltungsrechtlichen Abteilung des Gerichts verhandelt. Gegen diese Entscheidung findet gem. § 44 bulg VwVfG⁸⁰ nur die Kassationsbeschwerde vor dem Obersten Verwaltungsgericht statt.

Insgesamt können die Entscheidungen des Patentamts hinsichtlich der Eintragung einer Marke ins Register, der Verlängerung der Markeneintragung und der Qualifizierung einer Marke als notorisch bekannt oder bekannt nach Maßgabe des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor dem Sofioter Stadtgericht angegriffen werden⁸¹.

⁷⁹ Wörtliche Übersetzung der Begrifflichkeiten auf der Internetseite des Sofioter Stadtgerichts <http://www.scc.bg/scc>; vgl. dazu C. I. und Unterschiede im Vergleich zu Deutschland unter Teil 3, A. I.

⁸⁰ „Administrativnoprozesualen Kodeks“, in Kraft seit 12. Juli 2006, veröffentlicht in DV Aufl. 30 vom 11 April 2006, zuletzt geändert in DV Aufl. 27 vom 25 März 2014.

⁸¹ Sarakinov, aaO, 89; vgl. dazu C. I.

V. RECHTSANWENDUNGSPROBLEME IM GMGH IM HINBLICK AUF DEN ÜBERGANG ZUR NEUEN RECHTSLAGE

1. NACH DEM ÜBERGANG VOM ALTEN GESETZ ÜBER DIE HANDELSMARKEN UND GEBRAUCHSMUSTER VON 1967 ZUM NEUEN GESETZ ÜBER DIE MARKEN UND GEOGRAPHISCHEN HERKUNFTSANGABEN VOM 15. DEZEMBER 1999⁸²

Das aktuelle Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben (GMGH) ist am 15. Dezember 1999 in Kraft getreten und löste gleichzeitig zusammen mit dem Gesetz über die Geschmacksmuster das Gesetz über die Handelsmarken und Gebrauchsmuster von 1967 (im Nachfolgenden „GHMGM“).

Diese grundlegende Änderung der Rechtslage betreffend den Schutz der Marken in Bulgarien war dadurch bedingt, dass das „alte“ GHMGM zu einer Zeit gegolten hat, zu der er den sozialistischen Bedürfnissen in diesem Gebiet dienen sollte, was spätestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des „neuen“ GMGH nicht mehr von Nöten war. Zum anderen waren die neuen gesetzlichen Regelungen im Bereich des Markenrechts von den völkerrechtlichen Verpflichtungen Bulgariens und dem Streben des Landes nach einem Beitritt in die Europäische Union bedingt⁸³.

Einer der bedeutsamsten völkerrechtlichen Verträge für Bulgarien ist das Europa-Abkommen⁸⁴. Dieses enthält materielle Vorschriften, deren Erfüllung eine der Voraussetzungen für den Beitritt Bulgariens in die Europäische Union war⁸⁵. Bulgarien hat sich gem. Art. 67 des Europa-Abkommens dazu verpflichtet, den Schutz des geistigen Eigentums weiter zu entwickeln und gem. Art. 69 zudem dazu,

⁸² Nw. in Sarakinov, „Das Recht der Handelsmarke“, S. 128f.

⁸³ Sarakinov, Geistiges Eigentum 2000, Nr. 12, S. 3, 5.

⁸⁴ Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Bulgarien andererseits vom 08. März 1993, in Kraft seit 1. Februar 1995, Abl. L 358 vom 31. Dezember 1994, S. 2ff., DV Aufl. 61 vom 25. Mai 1995; im Folgenden – „Europa-Abkommen“.

⁸⁵ So auch Dimov, GRUR Int 2000, 129 ff.

die bulgarische Gesetzgebung an die europäischen Regelungen in diesem Gebiet anzugleichen.

Mit dem Übergang zu den neuen gesetzlichen Regelungen ist jedoch unvermeidlich auch die Entstehung einer Reihe Probleme rechtlicher Natur verbunden. Hier wird beispielhaft auf einige Bezug genommen:

1. Das „alte“ GHMGM hatte zwei verschiedene Objekte unter den Schutz des Markenrechts gestellt – einerseits die Handelsmarken und andererseits die Dienstleistungsmarken. Das „neue“ GMGH hingegen kennt nur eine Art Schutzobjekte – die Marken. Zu diesen zählen nach den Regelungen des Gesetzes die Handelsmarken, die Dienstleistungsmarken, die Kollektivmarken und zertifizierte Marken.

Es stellen sich hier die Fragen, was für Folgen diese Begriffsänderung hat und zudem was mit den nach dem „alten“ Gesetz vorgenommenen Markenregistrierungen und den daraus abgeleiteten Rechten passiert.

Die Schluss- und Übergangsvorschriften des GMGH enthalten keine Antwort auf diese Fragen. Darin ist lediglich die Vorschrift des § 2 zu finden, die besagt, dass über die bei Inkrafttreten des GMGH anhängigen Markenmeldungen nach dem im GHMGM geltenden Eintragungsverfahren entschieden wird. Der viel wichtigere Fall der bereits nach dem alten Verfahren registrierten Marken wird nicht behandelt⁸⁶. In Anbetracht der fehlenden Regelung dieses wichtigen Falls im neuen GMGH müsste im Rahmen der Analogie oder teleologischen Reduktion der übrigen Vorschriften als auch unter Beachtung des gesetzgeberischen Willens nach einer Antwort dieser Frage gesucht werden. Es darf jedenfalls kein Zweifel daran aufkommen, dass der Gesetzgeber beim Erlass des GMGH von der Geltung der bereits eingetragenen Markenrechte ausgegangen ist. Es bleibt lediglich der Schluss, dass dieses Gesetz (GMGH) auch in Bezug auf die bereits bei dessen Inkrafttreten registrierten Marken –

⁸⁶ Solche Regelungen sind hingegen in den Schluss- und Übergangsvorschriften aller anderen Gesetze im Gebiet des geistlichen Eigentums zu finden – etwa im Urhebergesetz, im Patentgesetz und im Gesetz über die Gebrauchsmuster. Sie waren auch in den vorigen Gesetzen im Bereich des Markenschutzes zu finden – etwa im GHMGM, Sarakinov, aaO.

Handelsmarken und Dienstleistungsmarken – Geltung beansprucht, solange die in ihm vorgesehene 10-jährige Schutzfrist seit Eintragung nicht abgelaufen ist.

Die Praxis des bulgarischen Patent- und Markenamts zeigt, dass es genauso mit den vor dem Jahr 1999 eingetragenen Marken umgegangen ist⁸⁷.

2. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, ob die eingetragenen Handelsmarken und Dienstleistungsmarken weiterhin als solche zu behandeln sind, solange ihre Schutzfrist noch gilt und bis zur Verlängerung derselben oder ob sie mit Inkrafttreten des GMGH sich automatisch in „normale“ Marken umgewandelt haben.

Auch diesbezüglich sind keine Regelungen im GMGH zu finden. Lediglich kann dem Wortlaut des § 2 Abs. 1 der Schluss- und Übergangsvorschriften in GMGH entnommen werden, dass die bei dessen Inkrafttreten bereits eingetragenen Markenrechte nicht nochmals zur Registrierung eingereicht werden müssen. Das hat auf jeden Fall seine Richtigkeit, denn eine erneute Registrierung dürfte nur dann in Frage kommen, wenn sich die Kriterien dafür geändert haben, was hier nicht der Fall ist.

In der Praxis gilt das alte Markenregister fort, in dem die neuen Markeneintragungen (einschließlich solcher, die nach dem alten Verfahren als Dienstleistungsmarken eingetragen wären) ihre fortlaufende Registrationsnummer erhalten. Das bedeutet, dass die „alten“ Handelsmarken und Dienstleistungsmarken im Einklang mit dem neuen GMGH und dessen Terminologie automatisch zu „normalen“ Marken transformiert worden sind⁸⁸.

3. Von Vorteil ist, dass in beiden Gesetzen – GHMGM und GMGH – einheitliche Schutzfristen der Marken vorgesehen sind, sodass die Ausrechnung des Ablaufdatums der „alten“ Marken keine Schwierigkeit bereitet. Ebenso unproblematisch ist deren Erneuerung, da das Verfahren in beiden Gesetzen gleich geregelt ist.

⁸⁷ Nw. in Sarakinov, „Das Recht der Handelsmarke in Bulgarien“, S. 128.

⁸⁸ Nw. in Sarakinov, aaO, S. 129.

4. Komplizierter hingegen ist die Frage nach dem Verfahren zur Abschaffung und Löschung der bereits registrierten Marken beim Inkrafttreten des GMGH. Ein solches Verfahren war sowohl im GHMGM als auch im GMGH vorgesehen.

Es stellt sich hier die Frage, nach welchem Verfahren vorgegangen werden soll und welche Kriterien zu beachten sind, wenn es um einen Antrag, gestellt nach Inkrafttreten des GMGH, auf Löschung einer nach dem GHMGM eingetragenen Marke geht.

In Anbetracht der Praxis des bulgarischen Patentamts muss diese Frage nach Auffassung der Verfasserin dahingehend beantwortet werden, dass allein die Regelungen des Lösungsverfahrens nach dem GMGH zu beachten sind, denn die Antragstellung ist nach dem Inkrafttreten des GMGH erfolgt und demnach können nur deren Vorschriften Geltung beanspruchen. Entsprechend sind bei Lösungsanträgen nur deren Art. 25 und 26 in Bezug auf die Voraussetzungen und Art. 28 betreffend die Rechtsfolgen ausschlaggebend.

In diesem Zusammenhang sind trotzdem einige Probleme zu bewältigen. Es kann beispielsweise vorkommen, dass die Marke zwar im Einklang mit den alten Bestimmungen in GHMGM eingetragen wurde, aber diese Markenregistrierung den jetzt geltenden Regelungen des GMGH widerspricht. Es kann z.B. gem. Art. 26 Abs. 3 Nr. 5 GMGH die Löschung einer registrierten Marke von einer beschwerten Person beantragt werden, die dadurch in ihren Urheberrechten verletzt wird. Im Einzelfall kann dies ein Künstler oder Maler sein, der eine bestimmte Zeichnung kreiert hat, die ohne sein Einverständnis von Dritten in der Folgezeit als Marke eingetragen wurde. Vor dem 15. Dezember 1999 war die Möglichkeit, gegen solche Markeneintragungen vorgehen und deren Löschung beantragen zu dürfen, nicht vorgesehen. Es stellt sich daher die Frage, ob der Künstler im Einzelfall heute die Löschung einer solchen z.B. im Jahr 1997 eingetragenen und inzwischen erneuerten Marke beantragen kann. Nach diesseitiger Ansicht muss ihm diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Auch der umgekehrte Fall ist möglich – z.B. gem. Art. 10 GHMGM konnte eine Marke, deren Nutzung unterbrochen wurde, bis zu drei Jahren ab der Unterbrechung nicht erneut eingetragen werden. In dem jetzt geltenden GMGH ist ein solches Verbot nicht enthalten. Nach obigen Ausführungen kann einem jetzt gestellten Antrag

auf Löschung einer beispielsweise im Jahr 1998 eingetragenen Marke, die dem damals geltenden Art. 10 GHMGM widersprach, nicht stattgegeben werden.

5. Nach den oben dargestellten Grundsätzen müsste man zur folgenden Schlussfolgerung kommen – wenn der Inhaber einer Marke, die vor dem 15. Dezember 1999 eingetragen wurde, die vor diesem Datum stattgefundene Verletzung seiner Markenrechte nach dem 15. Dezember 1999 rügt, so sind für die Entscheidung darüber die Regelungen des GMGH maßgeblich. Leider enthält das GMGH diesbezüglich auch keine Regelungen, sodass solche Probleme nur anhand der Auslegung des gesetzgeberischen Willens gelöst werden können.

6. Es gibt jedoch zwei Vorschriften, bei denen die Regel, dass nach dem 15. Dezember 1999 nur die Regelungen des GMGH maßgeblich sind, nicht gelten kann. Dies sind die Regelungen des § 2 Abs. 2 und 3 in den Schluss- und Übergangsvorschriften des GMGH. Beide haben einen strikten Übergangscharakter und sind in der Praxis mittlerweile bedeutungslos geworden.

Im § 2 Abs. 2 der Schluss- und Übergangsvorschriften des GMGH ist geregelt, dass über die bei Inkrafttreten des GMGH anhängigen Markenmeldungen nach dem im alten GHMGM geltenden Verfahren entschieden wird, nämlich nach Art. 17 GHMGM. Danach war die zeitliche Reihenfolge der Benutzung identischer oder ähnlicher Marken ausschlaggebend dafür, welcher Marke die Eintragung gewährt wird. Nach dem neuen GMGH hingegen ist das Datum der Einreichung der jeweiligen Markenmeldung dafür ausschlaggebend.

§ 2 Abs. 3 der Schluss- und Übergangsvorschriften des GMGH stellte hingegen den Interessenten die Möglichkeit zur Verfügung, innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des GMGH von den Rechten in Art. 9 GHMGM Gebrauch zu machen und die entsprechenden Anträge zu stellen. Art. GHMGM ermöglichte der Person, die eine bestimmte Marke ohne entsprechende Eintragung im Markenregister benutzt hatte, der Anmeldung einer identischen oder ähnlichen Marke zu widersprechen.

Beide Vorschriften sind Überbleibsel aus der Zeit, in der die Benutzungspriorität manchmal Vorrang vor der Anmeldungspriorität hatte. In dem jetzt geltenden Gesetz ist der Vorrang der Anmeldungspriorität absolut.

2. NACH DEM ÄNDERUNGSGESETZ VOM 11. MAI 2005 ZUM GESETZ ÜBER DIE MARKEN UND GEOGRAPHISCHEN HERKUNFTSANGABEN⁸⁹

Das GMGH wurde durch das Änderungsgesetz, erlassen am 11. Mai 2005 und veröffentlicht in der bulgarischen Staatszeitung („DV“) Auflage 43 am 20. Mai 2005, geändert und ergänzt. Gem. § 46 der im Änderungsgesetz enthaltenen Schluss- und Übergangsvorschriften treten seine Änderungen drei Monate nach seiner Veröffentlichung und Bekanntmachung in Kraft – somit am 21. August 2005.

Trotz der zahlreichen Änderungen, die das Änderungsgesetz vom 11. Mai 2005 einführt, wird damit eine signifikante Neuregelung des Markenrechts in Bulgarien nicht erreicht. Der Großteil der eingeführten Änderungen stellt im Ergebnis lediglich eine Neuformulierung der geltenden Vorschriften dar. Dadurch sind deswegen nicht viele Rechtsanwendungsprobleme bedingt im Unterschied zu denen, die bei dem Übergang vom alten Gesetz über die Handelsmarken und Gebrauchsmuster von 1967 zum neuen Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben vom 15. Dezember 1999 entstanden sind.

Die Anforderungen an die Markeneintragungen bleiben mit kleiner Ausnahme unverändert. Es können nunmehr auch folgende Marken eingetragen werden:

- a) Solche, die die bulgarische Flagge, das bulgarische Staatswappen oder andere Symbole, Medaille und Bezeichnungen der Republik Bulgariens enthalten oder darstellen;
- b) Solche, die religiöse Symbole darstellen oder enthalten oder deren Abbildung solchen Symbolen ähnlich ist.

Im Allgemeinen werden die Anforderungen an neue Markeneintragungen durch das Änderungsgesetz von 2005 jedoch enger. Aus diesem Grund entsteht die Notwendigkeit zu klären, ob Marken, die vor dem 21. August 2005 eingetragen wurden, nach diesem Datum auf Antrag gelöscht werden müssen, da sie nicht mehr

⁸⁹ Nw. in Sarakinov, aaO, S. 130f.

den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Nach den dargestellten Grundsätzen kann jeder einen Antrag auf Löschung einer Marke gem. Art. 26 GMGH n.F. stellen, unabhängig davon, ob die Marke den gesetzlichen Anforderungen des Art. 11 GMGH a.F. entsprach. Es kann nur die neue Fassung der Vorschriften Geltung beanspruchen.

Von größerer praktischer Bedeutung ist jedoch der Fall, bei dem eine Person mit rechtlichem Interesse gem. Art. 26 Abs. 3 Nr. 6 GMGH die Löschung einer Marke beantragt, welche die Firmenbezeichnung einer Drittperson enthält oder darstellt, die ihrerseits vor dem Zeitpunkt der Einreichung des Markenanmeldeantrages der Marke für identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen und benutzt wurde. Eine solche Regelung fehlte in der bis zum 21. August 2005 geltenden Fassung des Gesetzes. Nach den dargestellten Grundsätzen wäre folgerichtig zu sagen, dass über einen solchen Antrag im Einklang mit der geltenden Fassung des Art. 26 Abs. 3 Nr. 6 GMGH entschieden werden muss, unabhängig davon, dass die Marke vor dessen Geltungsdatum eingetragen wurde.

Gem. § 44 der Schluss- und Übergangsvorschriften des Änderungsgesetzes von 2005 wird über die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderungen anhängigen Markenmeldungen nach dem neuen Verfahren in GMGH entschieden. Es bleibt aber die Frage offen, warum dies auch nicht in Bezug auf die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Löschanträge so geregelt wurde. Der Umkehrschluss, dass über solche Löschanträge nach der vor dem 21. August 2005 geltenden Fassung entschieden werden soll, ist nicht zulässig, da eine solche Ausnahme zu der geltenden Fassung explizit vorgeschrieben sein soll.

In Bezug auf das Markenmelde- und Eintragungsverfahren sind die neuen Vorschriften der Art. 36a und 36b GMGH erwähnenswert. Diese behandeln die Veröffentlichung der Markenmeldungen. In diesem Zusammenhang wird von § 43 der Schluss- und Übergangsvorschriften des Änderungsgesetzes von 2005 geregelt, dass die Markenmeldungen, die bei Inkrafttreten der Gesetzesänderung noch nicht in Bezug auf die formellen Anforderungen geprüft wurden, gemäß dem neuen Art. 36a GMGH veröffentlicht werden.

Die Vorschriften betreffend den Schutz des Markenrechts haben hingegen keine Änderung erfahren, die zu Rechtsanwendungsproblemen in diesem Bereich führen könnte.

3. NACH DEN ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN ZUM GESETZ ÜBER DIE MARKEN UND GEOGRAPHISCHEN HERKUNFTSANGABEN VOM 2006 UND DEM BEITRITT BULGARIENS IN DIE EUROPÄISCHE UNION

Die Änderungen und Ergänzungen zum Gesetz über die Marken und geographischen Herkunftsangaben, die im September 2006 beschlossen wurden, bezweckten die Harmonisierung des Markenrechts in Bulgarien mit den europäischen Standards. Die wichtigsten Änderungen hingen sehr eng mit dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union zusammen und traten deswegen am 1. Januar 2007 in Kraft – dem Datum des Beitritts Bulgariens in die Europäische Union⁹⁰.

Vor diesem Zeitpunkt traten jedoch einige Änderungen und Ergänzungen in Kraft. Die wichtigsten davon betrafen die Regelungen in Bezug auf die notorisch bekannten Marken. Sofern es die Änderungen betrifft, die unmittelbar mit dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union zusammenhängen, so sind diese in den folgenden drei Regelungsbereichen zu finden:

- a) Die Geltung der Gemeinschaftsmarken in Bulgarien;
- b) Die Ausweitung des Territoriums, in dem die Erschöpfung des Rechts an einer Marke möglich ist von Bulgarien auf die Europäische Union (Art. 15 GMGH);
- c) Die Geltung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen („EU-

⁹⁰ Nw. in Sarakinov, aaO, S. 132.

GrenzbeschlagnahmeVO“ a.F.) als zwingendes Recht bei der Durchführung der Grenzkontrollmaßnahmen.

Die Gemeinschaftsmarke verdankt ihre Existenz der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20. Dezember 1993. Die Gemeinschaftsmarken werden im Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante angemeldet und eingetragen und haben Geltung auf dem ganzen Territorium der Europäischen Union, und somit seit dem 1. Januar 2007 auch auf dem Territorium Bulgariens.

Dies ist in dem Beitrittsvertrag und ebenso in Art. 72a Abs. 2 GMGH explizit geregelt. Dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke gebühren ab dem 1. Januar 2007 wie dem Inhaber einer nationalen Marke alle Rechte aus dem GMGH. Dazu ist kein Antrag erforderlich, das Gesetz gilt vielmehr unmittelbar seit dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union. Außer den Inhabern von Gemeinschaftsmarken stehen die Rechte nach dem GMGH auch den Inhabern von Gemeinschaftsmarkenmeldungen, die zum 1. Januar 2007 anhängig waren.

Sofern es um den Konflikt zwischen Gemeinschaftsmarken mit Priorität vor dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union und nationalen Marken ebenfalls mit Priorität vor diesem Datum geht, so bleibt anzumerken, dass die nationalen Marken ihre ältere Priorität bewahren. Z.B. bewahrt eine im Jahr 2005 in Bulgarien eingetragene Marke ihre Priorität zu einer im Jahr 2003 eingetragenen Gemeinschaftsmarke. Der Inhaber der nationalen Marke kann sich der Benutzung der Gemeinschaftsmarke entgegensetzen aber nur, was deren Benutzung auf dem Territorium Bulgariens betrifft. Das Recht an der nationalen Marke muss aber gutgläubig erworben worden sein. Dem Inhaber einer nationalen Marke mit früherer Priorität wird ebenfalls das Recht gewährt, gegen eine Gemeinschaftsmarkenmeldung Widerspruch erheben zu können, solange diese 6 Monate vor dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union beantragt wurde.

Der Gemeinschaftsmarkenmeldung, die vor dem Beitritt Bulgariens beantragt wurde, kann nicht nur aus diesem Grund widersprochen werden. Beispielsweise kann einer Gemeinschaftsmarkenmeldung die Eintragung ins Register nicht nur deswegen verwehrt werden, weil sie in der bulgarischen Sprache beschreibend ist.

Aber sollte sie eingetragen werden, weil ihr keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, so kann ihr Inhaber ihre freie Benutzung von Dritten auf dem Territorium Bulgariens nicht verbieten. Gemeinschaftsanmeldungen, die nach dem Beitritt Bulgariens beantragt wurden, werden hingegen auch im Hinblick auf ihre beschreibende Wirkung in bulgarischer Sprache als absolutes Eintragungshindernis geprüft.

Im Übrigen gilt in Bezug auf die relativen Eintragungshindernisse, dass jede Gemeinschaftsmarkenanmeldung, die nach dem Beitritt Bulgariens beantragt wurde, Priorität zu einer späteren nationalen Markenanmeldung hat und umgekehrt⁹¹.

4. NACH DER GEÄNDERTEN RECHTSLAGE IM JAHR 2011 IM HINBLICK AUF DAS NEU EINGEFÜHRTE WIDERSPRUCHSVERFAHREN

Bei dem neu eingeführten Widerspruchsverfahren fragen sich die Inhaber älterer Markenrechte zunehmend, was sie gegen die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke unternehmen können, wenn sie es versäumt haben, Widerspruch einzulegen. In einem solchen Fall bleibt dem Inhaber eines prioritätsälteren Kennzeichens natürlich weiterhin die Möglichkeit, die Löschung der eingetragenen Marke zu beantragen.

Das Patentamt verlangt natürlich weitaus höhere Gebühren für die Einleitung eines Lösungsverfahrens als es beim Widerspruchsverfahren der Fall ist⁹². Damit soll bezweckt werden, dass das Lösungsverfahren seltener von den Inhabern prioritätsälterer Zeichen angestrebt und dadurch die regelmäßige Überwachung der angemeldeten Marken durch die Markeninhaber selbst gefördert wird.

⁹¹ Vgl. zu der Erweiterung der Europäischen Union und der problematischen Erweiterung des Anwendungsbereichs der Markenrichtlinie – Brestnichka/Ivanov, Geistiges Eigentum 2000, Nr. 12, S. 9, 12; Vasileva, elektronische Ausgabe der Zeitung „Dnevnik“ vom 5. Dezember 2005; Dobрева, Geistiges Eigentum 2006, Nr. 7, S. 1.

⁹² Informationen zur Höhe der jeweiligen Gebühr abrufbar unter <http://www.bpo.bg>, dort unter Gebührenordnung des Patentamts („Tarifa za taksite, koito se subirat ot Patentnoto vedomstvo na Republika Bulgaria“) veröffentlicht in DV Aufl. 114 vom 30. Dezember 1999, in Kraft seit 30. Dezember 1999, zuletzt geändert in DV Aufl. 31 vom 15. April 2011.

Inwieweit sich das neu eingeführte Widerspruchsverfahren in der Praxis als erfolgreich erweist, werden nur die nachfolgenden Jahren zeigen. Jedoch ist aus Sicht der Verfasserin eine durchaus positive Bilanz zu erwarten, da die Markenanmelder mit dem Widerspruchsverfahren an sich bereits vertraut sein dürfen, im Hinblick darauf, dass diese nur in Ausnahmefällen eine Markeneintragung mit Schutz lediglich auf dem Territorium Bulgariens anstreben und ihnen daher die Anforderungen der europäischen und vor allem des Gemeinschaftswiderspruchsverfahrens längst bekannt sein dürften.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es zu früh anhand etwa einer Statistik die Auswirkungen des neu eingeführten Widerspruchsverfahrens in der Praxis zu analysieren, denn eine solche wird vom bulgarischen Marken- und Patentamt zwar geführt, diese ist aber noch nicht fertiggestellt und veröffentlicht worden.

C. DURCHSETZUNG DER RECHTE AUS DER MARKE

I. GERICHTLICHE ZUSTÄNDIGKEITEN IN KENNZEICHENSTREITSACHEN

Das Sofioter Stadtgericht ist für nahezu⁹³ alle Gerichtsverfahren im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes ausschließlich zuständig. Dies bedeutet aber nicht, dass es als Spezialgericht für solche Auseinandersetzungen ausgerichtet ist. Es ist vielmehr als Rechtsmittelinstanz für die Entscheidungen des Patentamts als auch für die Verletzungstreitigkeiten im Bereich des Patent-, Geschmacksmuster- und Markenrechts zuständig, für letztere gem. Art. 77 GMGH.

⁹³ Nur Streitigkeiten über die Feststellung der gewerblichen Einführung einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters werden gem. § 65 des bulgarischen Patentgesetzes im Rahmen des allgemeinen gerichtlichen Verfahrens entschieden, Nw. in Stefanov, GRUR Int 2003, 338f. Vgl. auch die Besonderheit der Erhebung der Zivilklage im Rahmen eines anhängigen Strafverfahrens, C IV. 2.

Gem. Art. 88 Justizgesetz (im Nachfolgenden „JG“) ⁹⁴ ist das Sofioter Stadtgericht trotzdem mit besonderen Befugnissen ausgestattet, denn es ist das einzige Stadtgericht des Landes, das über die Befugnisse eines Bezirksgerichts verfügt. Das Gericht entscheidet nämlich in Straf-, Handels-, Verwaltungs-, Zivilsachen als auch in Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten sowie in allen anderen Streitsachen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Obwohl der Anteil der Sachen aus diesem Gebiet im Vergleich zu dem der übrigen Rechtsgebiete deutlich kleiner ist, steigt die Zahl der Fälle betreffend gewerbliche Schutzrechte kontinuierlich seit dem Jahre 1995⁹⁵.

Vor dem Sofioter Stadtgericht beginnt somit das Verfahren in Fällen der Immaterialgüterrechtsverletzung entweder mit der Erhebung der Zivilklage oder mit der Einleitung einer gerichtlichen Beschwerde nach § 92 des bulgarischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (im Nachfolgenden „bulg VwVfG“)⁹⁶. Das Gericht entscheidet daher in Patent- oder Markenverletzungssachen als Zivilgericht der ersten Instanz in der Besetzung von einem Richter der Zivilrechtsabteilung. Die Verhandlung ist öffentlich und wird mündlich abgehalten. Zweite Instanz der Zivilsachen in Immaterialgüterrechtsverletzungen ist gem. § 258 PK⁹⁷ das Sofioter

⁹⁴ Vgl. Zakon za sudebnata vlast (Justizgesetz), DV Aufl. 59 vom 22. Juli 1994, zuletzt geändert in DV Aufl. 71 vom 13. August 2013.

⁹⁵ Vgl. Nw. in Stefanov aaO.

⁹⁶ „Administrativnoprozesualen Kodeks“ (bulgarisches Verwaltungsverfahrensgesetz, auch „bulg VwVfG“), zuletzt geändert in DV Aufl. 27 vom 25 März 2014. § 92 bulg VwVfG regelt, dass die Beschwerde von der Behörde, deren Verwaltungsakt vom Beschwerden angefochten wurde, innerhalb von drei Tagen an das Gericht weiterzuleiten ist.

⁹⁷ Die bulgarische Zivilprozessordnung wurde zuletzt geändert und ergänzt in DV Aufl. 15 vom 15 Februar 2013. Die zentralen Vorschriften über die Berufung bzw. Appellation und Revision bzw. Kassation wurden neu geordnet und ergänzt bzw. zum Teil neu formuliert. Vor der Änderung war die Appellation in § 196 PK geregelt und die Kassation - in § 218a PK. Die neue Vorschrift über die Appellation - § 258 n.F. PK - hat im Vergleich zur alten Fassung keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen, sondern lediglich die Formulierung klarer gefasst. Der neue § 290 PK hingegen enthält grundlegende Änderungen betreffend die Zulassung des Kassationsverfahrens. Im Zuge der bestrebten Harmonisierung der Rechtssysteme der EU-Mitgliedstaaten ist die Kassation gem. § 290 PK nunmehr statthaft gegen alle Urteile der Appellationsgerichte, welche in ihrer Begründung auf eine zentrale Frage des materiellen oder prozessualen Rechts eingehen, die

- im konkreten Fall im Widerspruch zu der Rechtsprechung des Obersten Kassationsgerichtshofs entschieden wurde;

Appellationsgericht, dessen Entscheidungen hingegen gem. § 290 PK nur vor dem Obersten Kassationsgerichtshof revidiert werden können.

Wie bereits unter IV. 3. ausgeführt, werden die Verwaltungssachen (Art. 50 GMGH) in Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten hingegen im Unterschied zu den Zivilsachen in einer Besetzung von drei Richtern der verwaltungsrechtlichen Abteilung des Gerichts verhandelt. Gegen diese Entscheidung findet gem. § 44 bulg VwVfG nur die Kassationsbeschwerde vor dem Obersten Verwaltungsgericht statt.

Die Markenrechtsstreitigkeiten übersteigen die Anzahl der Patentstreitsachen um ein vielfaches. Im nächsten Kapitel werden die aus Sicht der Verfasserin wichtigsten Entscheidungen des OKGH in Markenrechtsstreitigkeiten dargestellt und kurz erörtert.

Die bulgarische Gesetzgebung bietet drei Arten von Schutzmaßnahmen für das Recht an einer Marke – zivilrechtlicher, strafrechtlicher und verwaltungsrechtlicher Schutz.

Bereits im Jahr 1993 hat sich Bulgarien gemäß Art. 67 des Europa-Abkommens⁹⁸ verpflichtet, die immaterialgüterrechtlichen Rechtsbehelfe zu verbessern und ein der europäischen Gemeinschaft vergleichbares Schutzniveau zu erreichen. Mit dem Beschluss der Beitrittspartnerschaft vom Jahr 1998 und deren Aktualisierung im

-
- von den Gerichten im Allgemeinen widersprüchlich entschieden wird oder
 - für die richtige Anwendung von Gesetz und für die Weiterentwicklung des Rechts von Bedeutung ist.

Dabei muss der Kassationsführer stets mit über 1000 leva (ungefähr 500 EUR) beschwert sein.

Bis zur vorgenannten Änderung des Kassationsverfahrens in der PK enthielt die alte Vorschrift 218a PK a.F. zerstreute Formulierungen. Es waren nur einzelne Verfahren aus verschiedenen Rechtsgebieten mit missverständlichen Eingrenzungen aufgeführt, gegen welche die Kassation statthaft war. Die neue Vorschrift des § 290 PK trägt vor allem zur Rechtssicherheit bei und wird daher von Seiten aller Rechtsanwender besonders begrüßt.

⁹⁸ Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedsstaaten einerseits und Bulgarien andererseits vom 8. März 1993, in Deutschland veröffentlicht in BGBl. II 1994, 2754.

Januar 2002 verpflichtete sich Bulgarien erneut, die Vorschriften vollständig an den gemeinschaftlichen Besitzstand anzupassen⁹⁹. Im Rahmen dieses Vorhabens wurden auch auf dem Gebiet des Markenrechts mit dem GMGH neue Vorschriften erlassen. Darüber hinaus bietet die Zivilprozessordnung eine wesentliche Grundlage zur Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen.

Hinsichtlich der Möglichkeiten der zivilrechtlichen Durchsetzung ist zwischen den allgemeinen zivilprozessrechtlichen und den spezialgesetzlichen Regelungen zu unterscheiden. Dies betrifft vor allem die Frage, inwieweit die bestehenden Vorschriften mit der Enforcement-Richtlinie übereinstimmen, dazu unten unter C. III. 1.2.

II. BESTELLUNGSZWANG UND VERTRETER GEISTIGEN EIGENTUMS

Weder die Regelungen des GMGH noch die der nachfolgend zu behandelnden Gesetze sehen eine Zwangsvertretung der Partei in Gerichtsverfahren vor¹⁰⁰. Die Vertretung von einem Rechtsanwalt im Rahmen des Gerichtsverfahrens ist natürlich jedoch sachdienlich und nützlich. Gemäß § 3 des Anwaltsgesetzes¹⁰¹ kann sich jede geschäftsfähige Person als Anwalt eintragen lassen, die eine volljuristische Ausbildung mit staatlicher Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat und eine einjährige Gerichtspraxis vorweisen kann. Personen, die Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst sind, dürfen jedoch nicht als Anwälte tätig sein, es sei denn sie sind als Hochschullehrer oder wissenschaftliche Mitarbeiter auf einem rechtlichen Gebiet tätig mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung.

⁹⁹ Vgl. Beschluss des Rates vom 19. Mai 2003 über die Grundsätze und Prioritäten, Zwischenziele und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit Bulgarien, 2003/396/EG, ABl. EU L 145 vom 12. Juni 2003.

¹⁰⁰ § 16 PK gibt jeder geschäftsfähigen Person die Möglichkeit, alle verfahrensrechtlichen Handlungen höchstpersönlich vorzunehmen.

¹⁰¹ „Zakon za advukaturata“ (Anwaltsgesetz), veröffentlicht in DV Aufl. 80 vom 27. September 1991, zuletzt geändert und ergänzt in DV Aufl. 97 vom 7. Dezember 2012

Gem. Art. 3 Abs. 1 GMGH kann sich jede Partei vor dem Patentamt von einem inländischen sog. Vertreter geistigen Eigentums vertreten lassen. Eine Zwangsbestellung ist gem. Art. 3 Abs. 2 GMGH nur in den Fällen vorgesehen, in denen private oder juristische Personen vor dem Patentamt tätig werden wollen, die im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung haben. Diese Regelung entspricht der Regelung des § 96 MarkenG, dazu unter Teil 3, A II.

Als Vertreter geistigen Eigentums und somit als Vertreter vor dem Patentamt können hingegen nur wenige bulgarische Rechtsanwälte auftreten, obwohl die Verordnung über die Vertreter geistigen Eigentums vom Jahre 1993¹⁰² (im Nachfolgenden „VO“) keine allzu strengen Anforderungen stellt - es kann nämlich jeder Rechtsanwalt mit einer zehnjährigen Anwaltspraxis und jeder Jurist mit zehnjähriger Praxis im bulgarischen Patentamt als Vertreter vor dem Patentamt eingetragen werden¹⁰³.

An diejenigen Rechtsanwälte, die eine zehnjährige Anwaltspraxis nicht vorweisen können und als Vertreter vor dem Patentamt zugelassen werden wollen, sind die Voraussetzungen der VO höher. § 4 regelt, dass

- Jede Person mit bulgarischer Staatsangehörigkeit (§ 4 Nr. 1 VO) und festem Wohnsitz in Bulgarien (§ 4 Nr. 2 VO),
- die eine technische, naturwissenschaftliche, juristische oder ökonomische Hochschulausbildung, letztere im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes erfolgreich abgeschlossen hat (§ 4 Nr. 3 VO),
- sowie eine zweijährige Praxis auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vorweisen kann (§ 4 Nr. 4 VO)
- und die Prüfung vor dem Patentamt bestanden hat (§ 4 Nr. 5 VO),

die Vertretertätigkeit vor dem Patentamt ausüben kann. Die Prüfung kann getrennt – z.B. für Patent- und Gebrauchsmuster, für Marken- und Geschmacksmuster - oder

¹⁰² „Naredbra za predstavitelite po industrialna sobstvenost“ (Verordnung über die Vertreter geistigen Eigentums), veröffentlicht in DV Aufl. 65 vom 30. Juli 1993, zuletzt geändert und ergänzt in DV Aufl. 69 vom 23. August 2005.

¹⁰³ § 5a VO.

für alle Gebiete zusammen durchgeführt werden, wobei die Vertreterzulassung für jedes Gebiet separat erlangt werden kann. Im Patentamt wird ein Register der Vertreter geführt, der momentan 316 Vertreter enthält. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Vertreter mehr als verdoppelt (von durchschnittlich 145 Vertreter im Jahr 2003¹⁰⁴), was mit Sicherheit auf die stetige Entwicklung des Rechts des geistigen Eigentums und der wachsenden Zahl der Anmelder von gewerblichen Schutzrechten in Bulgarien (vor allem seit dem Beitritt Bulgariens in die EU) zurückzuführen ist.

Den Kandidaten stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, sich auf die Vertreterprüfung vorzubereiten. An der sogenannten Patentschule der Technischen Universität Sofia wird seit mehr als 30 Jahren ein postgraduales Studium und an der Wirtschaftsuniversität in Sofia ein Bachelor-Studium im Management des geistigen Eigentums angeboten. Das Patentamt organisiert auch kurzfristige Lehrgänge für die Vertreterkandidaten.¹⁰⁵

Die Europäische Kommission hat im Jahr 2011 die bulgarische Regierung darauf hingewiesen, dass § 4 Nr. 1 und 2 VO gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen. Die darin statuierten Voraussetzungen für die Zulassung zum Beruf der Vertreter des gesetzlichen Eigentums – bulgarische Staatsangehörigkeit der Anwärtler und fester Wohnsitz in Bulgarien – verletzen Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union¹⁰⁶ und Art. 14 Nr. 1 der Richtlinie 2006/123/EG des

¹⁰⁴ Vgl. Nw. in Stefanov, GRUR 2003, 336 ff.

¹⁰⁵ § 6 Abs. 3 VO.

¹⁰⁶ Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Fassung aufgrund des am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon, Konsolidierte Fassung bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9. Mai 2008, S. 47.

Artikel 49 (ex-Artikel 43 EGV):

„Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. Das Gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansässig sind.

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen,

Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt¹⁰⁷. Das im Gemeinschaftsrecht verankerte Diskriminierungsverbot der EU-Bürger betreffend den Zugang zum Arbeitsmarkt eines EU-Mitgliedsstaates werde von der VO nicht geachtet, sodass eine Änderung unabdingbar sei. Aufgrund dessen wurde ein Projekt des Ministerrates Bulgariens zur Änderung und Ergänzung der VO ausgearbeitet¹⁰⁸, der die Anpassung des § 4 Nr. 1 und 2 VO an die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts vorsieht.

§ 4 Nr. 1 VO sollte ergänzt werden auf:

„bulgarische Staatsangehörigkeit, *ferner Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedsstaates, eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft.*“ [Änderungen zur ursprünglichen Fassung in *Kursiv* hervorgehoben].

§ 4 Nr. 2 VO sollte auch ergänzt werden wie folgt:

„fester Wohnsitz in Bulgarien, *ferner in einem EU-Mitgliedsstaat, in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft.*“

insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen.“

¹⁰⁷ Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. EG Nr. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.

Artikel 14 Nr. 1:

Die Mitgliedstaaten dürfen die Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit in ihrem Hoheitsgebiet nicht von einer der folgenden Anforderungen abhängig machen:

1. diskriminierenden Anforderungen, die direkt oder indirekt auf der Staatsangehörigkeit oder – für Unternehmen – dem satzungsmäßigen Sitz beruhen, insbesondere:

a) einem Staatsangehörigkeitserfordernis für den Dienstleistungserbringer, seine Beschäftigten, seine Gesellschafter oder die Mitglieder der Geschäftsführung oder Kontrollorgane;

b) einer Residenzpflicht des Dienstleistungserbringers, seiner Beschäftigten, der Gesellschafter oder der Mitglieder der Geschäftsführung oder Kontrollorgane im betreffenden Hoheitsgebiet..

¹⁰⁸ abrufbar unter http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/draft_iprepr.pdf.

Die Änderung der Vorschriften der VO sollte noch im Jahr 2012 erfolgen, um die Einleitung eines Verletzungsverfahrens seitens der Europäischen Kommission gegen Bulgarien zu verhindern.

Die vorgesehene Änderung in der oben dargestellten Fassung ist nunmehr vom Ministerrat am 15. Juni 2012 durch Entscheidung Nr. 114 beschlossen und in der Staatszeitung, Auflage 47 vom 22. Juni 2012 veröffentlicht worden¹⁰⁹. Die geänderte Fassung ist somit mit Datum der Veröffentlichung in Kraft getreten.

III. ZIVILRECHTLICHE DURCHSETZUNG DER RECHTE AUS DER MARKE

In Bulgarien erfolgt die zivilrechtliche Durchsetzung der Rechte aus der Marke vorrangig nach den spezialgesetzlichen Regelungen des GMGH. Der Prozessuale Kodex bietet dem Markeninhaber zwar auch weitere gesetzliche Instrumente für die Durchsetzung seiner Rechte, diese sind jedoch im Unterschied zu den Durchsetzungsmöglichkeiten nach dem GMGH nicht auf seine speziellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Um die Struktur der prozessualen Durchsetzungsmöglichkeiten in Bulgarien aufzuzeigen, erscheint es indes notwendig die Entwicklung des Prozessrechts des Landes zu beleuchten, sodass nachfolgend ein Gesamtüberblick über das Zivilprozessrecht verschafft wird.

¹⁰⁹ Neue Fassung der Verordnung auch abrufbar unter http://www1.bpo.bg/images/stories/IPRepresentatives/pis_regulations._06_12pdf.pdf.

1. DURCHSETZUNGSMÖGLICHKEITEN NACH DEM PROZESSUALEN KODEX (PK)

1.1 Reform des Zivilprozessrechts

Die EU-Kommission hat in ihrer Stellungnahme zum Beitritt Bulgariens vom 1997 die Judikative des Landes als „weitgehend unzureichend“¹¹⁰ bezeichnet. Die Gründe dafür im Einzelnen - nach der Wende vom Jahr 1989 (dem Übergang vom kommunistischen Regime zur Demokratie) sind aufgrund der Großzahl an neuen Gesetzten extrem viele Rechtsstreitigkeiten entstanden, welche die beschränkte Kapazität der Gerichte sehr beansprucht haben, was zur Folge hatte, dass sich die Gerichtsverfahren lang hingezogen haben und der Staat somit seinen Bürgern kein ausreichender Rechtsschutz gewährleisten konnte.

Mit Inkrafttreten der ersten umfassenden Novellierung des bulgarischen Prozessualen Kodex (im Nachfolgenden „PK“)¹¹¹ am 1. April 1998 - der bulgarischen Zivilprozessordnung - wurde die in der Verfassung vorgesehene dreistufige Gerichtsbarkeit eingeführt¹¹². Gem. § 258 PK kann gegen die Entscheidungen der Kreisgerichte sowie der Bezirksgerichte als erste Instanz Berufung eingelegt werden – im ersten Fall vor den Bezirksgerichten als zweite Instanz und im zweiten Fall vor den Appellationsgerichten. Die Berufung stellt genauso wie in Deutschland eine zweite Tatsacheninstanz dar, in welcher nur neue Tatsachen und Beweismittel vorgetragen werden können. Gegen die Berufungsurteile der Bezirks- und Appellationsgerichte als zweite Instanz ist eine Kassation vor dem Obersten Kassationsgerichtshof möglich. Die Kassationsinstanz in Bulgarien ähnelt der Revisionsinstanz in Deutschland und der Kassationsinstanz in Frankreich und kann somit die Entscheidung der Berufungsinstanz nur auf materielle Rechtsverstöße prüfen und dann endgültig entscheiden. Diese Angleichung an die deutsche Revision

¹¹⁰ Vgl. Agenda 2000, Stellungnahme der Kommission zum Antrag Bulgariens auf Beitritt zur EU, Bulletin der EU, Beilage 13/97, S. 17.

¹¹¹ Die Reform des PK hat 161 Bestimmungen geändert bzw. aufgehoben sowie 10 neue Normen zur Regelung des Kassationsverfahrens eingeführt, DV Aufl. 124 vom Jahre 1997.

¹¹² Vgl. Nw. in Stefanov, GRUR Int 2003, 336, 339.

und die französische Kassation wurde durch die zweite Novellierung des PK im Jahr 1999 erreicht¹¹³, davor hielt der bulgarische Kassationsgerichtshof diese Kompetenz nicht inne.

Die bereits angesprochene zweite Novellierung des PK vom Jahre 1999 war sehr wichtig im Hinblick auf die Beschleunigung des Zivilprozesses im Allgemeinen, denn sie hat einen neuen Abschnitt mit Regelungen bezüglich des Schnellverfahrens eingeführt. Dieses Schnellverfahren gilt nun nach der letzten Novellierung des PK vom 1. März 2008 gem. § 310 PK ausdrücklich auch für die Klagen auf Feststellung und Unterlassung der Markenrechtsverletzung. Bei solchen Rechtssachen ist die Durchführung des Schnellverfahrens möglich, welches die Prozessdauer auf 34 Tage, von der Klageerhebung an gerechnet, reduziert. Bei Gerichtsentscheidungen in solchen Verfahren, gegen die in zweiter Instanz Berufung eingelegt wurde, hat das Berufungsgericht gem. § 317 PK ebenfalls im Schnellverfahren innerhalb eines Monats eine Entscheidung zu treffen.

Der PK bietet auch ein zweites Rechtsmittel zur Beschleunigung des Gerichtsverfahrens an – gem. § 255 PK kann jede Partei des Gerichtsprozesses eine sogenannte Langsamkeitsbeschwerde vor der höheren Gerichtsinstanz einlegen. Voraussetzung dafür ist, dass unbegründete Verzögerungen im Rahmen des Verfahrens feststellbar sind. Über die Langsamkeitsbeschwerde entscheidet wie ausgeführt die nächste Gerichtsinstanz und zwar unverzüglich durch Beschluss. Die im Beschluss getroffenen Feststellungen und Weisungen sind für das originäre Prozessgericht bindend. Die Möglichkeit der Einlegung einer Langsamkeitsbeschwerde beschneidet zum Teil den ebenfalls in dem PK statuierten Grundsatz der Weiterführung des Gerichtsverfahrens von Amts wegen¹¹⁴. Nach diesem Grundsatz stehen dem Gericht insbesondere das Recht und die

¹¹³ Vgl. Nw. in Stefanov, aaO – der bulgarische Kassationsgerichtshof hatte nach der ersten Novellierung des PK nicht die Kompetenz als dritte Instanz in solchen Fällen endgültig zu entscheiden, vielmehr hätte die Rechtssache von der dritten auf die zweite Instanz nur zurückverwiesen werden können, sodass eine endgültige Entscheidung nicht hätte erreicht werden können.

¹¹⁴ Dieser Grundsatz ist den §§ 93 und 123 PK zu entnehmen und gewährleistet eine schnellere und nicht formalistische Verteidigung der Rechte der Bürger. .

Verpflichtung zu, das Verfahren auf eigenem Wege mit Tatsachen und Beweismitteln zu bereichern und somit selbstständig im Rahmen des eigenen Ermessens zu führen¹¹⁵.

1.2 Durchsetzungsmöglichkeiten mit Blick auf die Enforcement-Richtlinie

Gegenstand der Enforcement-Richtlinie sind nach ihrem Art. 1 Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen¹¹⁶. In einem Vergleich der Bestimmungen der Richtlinie mit denen des TRIPS-Abkommens zeigt sich, dass manche Regelungen übereinstimmen, in wichtigen Punkten die Richtlinie jedoch weiter geht und zu mehr verpflichtet¹¹⁷.

Art. 2 Abs. 1 der Enforcement-Richtlinie gilt für alle Verletzungshandlungen als allgemein rechtsverbindlicher Rahmen zur zivilrechtlichen Durchsetzung. Die einzelstaatlichen Regelungen der Mitgliedsstaaten, die die Sanktionen und ihr Verfahren bei Schutzrechtsverletzungen betreffen, bleiben dagegen gemäß Art. 2 Abs. 3 lit.c der Enforcement-Richtlinie vom Harmonisierungsvorhaben unberührt. Ferner enthält Art. 3 der Enforcement-Richtlinie für jeden Mitgliedsstaat die Verpflichtung zu „fairen, gerechten und effektiven Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum“.

Art. 7 der Enforcement-Richtlinie enthält eine prozessuale Beweisvorlagepflicht der gegnerischen Partei. Diese Pflicht ist im ersten Absatz dem Art. 43 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens nachgebildet. Im zweiten Absatz ist eine Regelung für Schutzrechtsverletzungen mit gewerblichem Ausmaß eingeführt worden. Der Schutzrechtsinhaber erhält hiernach die Möglichkeit, durch gerichtliche Anordnung die Herausgabe der gegnerischen Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen zu erreichen.

¹¹⁵ Vgl. Nw. in Stefanov, aaO.

¹¹⁶ Kämper, GRUR Int 2008, 539, 541, Seichter, WRP 2006, 391, 392.

¹¹⁷ Kämper, aaO; Knaak, GRUR Int. 2004, 745, 747.

Art. 8 Abs. 1 der Enforcement-Richtlinie bezieht sich hingegen auf Maßnahmen zur Beweissicherung im vorprozessualen Stadium. Diese Sicherungsmaßnahmen sind grundsätzlich bei jeder Schutzrechtsverletzung möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass gewerbliche Schutzrechte verletzt und alle hierfür verfügbaren Beweismittel zur Verfügung gestellt wurden. Soweit für den Rechtsinhaber irreparable Schäden drohen, lässt Art. 8 Abs. 1 der Enforcement-Richtlinie die Beweissicherungsmaßnahmen auch ohne Anhörung der Gegenpartei zu.

Der PK enthält in den Art. 207 bis 209 (Art. 165 bis 170 a.F.¹¹⁸) entsprechende Regelungen. Art. 208 PK (Art. 166 a.F.) ermöglicht die Sammlung von Beweisen auf Antrag eines Rechteinhabers, wenn die Gefahr besteht, dass vor einem Prozess Beweise verloren gehen könnten oder deren Beschaffung verhindert würde. Zuständig für diesen Antrag ist bei anhängigen Verfahren das Gericht, bei dem die Rechtssache verhandelt wird, bei Anträgen vor Klageerhebung das jeweilige Kreisgericht¹¹⁹.

Art. 8 Abs. 2 der Enforcement-Richtlinie enthält auch die Verpflichtung, beantragte Beweissicherungsmaßnahmen mit einer angemessenen Sicherheit oder gleichwertigen Garantie durch den Antragsteller zu verknüpfen. Solche Sicherungsleistungen sind in Art. 390 und 391 PK vorgesehen (Art. 309 und 310 a.F.).

Art. 8 Abs. 4 der Enforcement-Richtlinie regelt zudem, dass der Antragsteller auf Antrag des Gegners durch das Gericht zum Ersatz der dem Antragsgegner durch die Beweismittelsicherung entstandenen Schäden verpflichtet werden kann, soweit derartige Maßnahmen hinfällig oder widerrufen worden sind. Gemäß Art. 390 und 403 Abs. 1 PK (309 und 322 Abs. 1 a.F.) wird dem (vermeintlichen) Schutzrechtsverletzer die durch Beweissicherungsmaßnahmen entstandenen direkten und indirekten Schäden ersetzt.

¹¹⁸ Vgl. Blakeney, Westkamp, Gibson, WiRO 2006, 271.

¹¹⁹ Blakeney, Westkamp, Gibson, aaO.

Art. 9 der Enforcement-Richtlinie enthält weiterhin als zentrale Vorgabe die Regelung, dass dem Antragsteller eröffnet werden muss, Auskünfte über den Ursprung und Vertriebsweg sowie (gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a der Enforcement-Richtlinie) über Namen und Adresse des Herstellers, Erzeugers oder Vertreibers zu erhalten. Art. 10 der Richtlinie gibt schließlich vor, dass die Mitgliedsstaaten Möglichkeiten zu einstweiligen Maßnahmen sicherstellen müssen, wie dem Erlass von Unterlassungsverfügungen sowie Sicherungsmaßnahmen, wie der Anordnung der Beschlagnahme oder Herausgabe der schutzrechtsverletzenden Waren. Gem. 389 PK kann der Kläger während des gesamten Verfahrens bis zur Rechtskraft des Urteils eine einstweilige Verfügung beantragen, sodass auch diese Vorgabe im Prozessualen Kodex erfüllt ist¹²⁰.

Im fünften Abschnitt über Maßnahmen auf Grund einer Entscheidung in der Sache gibt Art. 15 der Enforcement-Richtlinie vor, dass die Mitgliedsstaaten sicherstellen müssen, dass Gerichte einem Schutzrechtsverletzer jede weitere Verletzungshandlung durch eine Unterlassungsverfügung untersagen können. Art. 527 Abs. 3 PK (Art. 422 a.F.) regelt die Möglichkeit der Durchsetzung der vom Rechteinhaber erstrittenen Entscheidung. Soweit der verklagte Schutzrechtsverletzer den vorgegeben Rechtsfolgen nicht nachkommt, können ihm wiederholt Auflagen zur Zahlung einer Geldstrafe (bis 400 leva pro Zuwiderhandlung) aufgegeben werden. Art. 527 Abs. 4 PK (423 a.F.) eröffnet schließlich dem Schutzrechtsverletzer die Möglichkeit, gegen den ihm auferlegten Urteilsspruch Klage zu erheben.

Der allgemeine Schadensersatzanspruch gemäß Art. 45 Gesetz über die Verträge und Schuldverhältnisse (im Nachfolgenden „GVS“)¹²¹ erfüllt wiederum die Vorgaben

¹²⁰ Vgl. ausführlich zu den einstweiligen Verfügungen, unten 2.10.

¹²¹ „Zakon za zadulzheniata i dogovorite“ vom 05. Juli 1977, zuletzt geändert in DV Aufl. 50 vom 30. Mai 2008.

Art. 45 GVS:

„(1) Jeder ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, den er einem anderen schuldhaft herbeigeführt hat.

(2) Es wird widerlegbar vermutet, dass der Schaden schuldhaft herbeigeführt wurde.“

des Art. 17 der Enforcement-Richtlinie¹²², welcher vorgibt, dass derjenige Rechtsverletzer zum Schadensersatz verpflichtet werden soll, der den schutzrechtsverletzenden Charakter seiner Handlung kannte oder hätte kennen müssen. Bei der Anspruchshöhe sind dabei alle in Frage kommenden Aspekte, wie z.B. wirtschaftliche Auswirkungen oder entstandene Gewinneinbußen zu berücksichtigen.

2. SPEZIALGESETZLICHE DURCHSETZUNGSMÖGLICHKEITEN NACH DEM GMGH

Der spezialgesetzliche im Markengesetz enthaltene zivilrechtliche Schutz bietet dem Inhaber des Rechts an einer Marke oder dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz an einer Marke die Möglichkeit vor den Zivilgerichten alternativ oder kumulativ verschiedene Klagen einzureichen.

2.1 Charakterisierung der Klagearten

Die einzelnen Klagearten können zusammengefasst werden wie folgt:

- a) Klage auf Feststellung der Markenverletzung (Art. 76 Abs. 1 Nr. 1 GMGH);
- b) Klage auf Unterlassung der Markenverletzung (Art. 76 Abs. 1 Nr. 2 GMGH);
- c) Klage auf Schadensersatz (Art. 76 Abs. 1 Nr. 3 GMGH);
- d) Klage auf Beschlagnahme und Vernichtung der Waren, die Gegenstand der Markenverletzung sind (Art. 76 Abs. 1 Nr. 4 GMGH);
- e) Klage auf Beschlagnahme der Waren, die Gegenstand der Markenverletzung sind (Art. 76 Abs. 2 Nr. 1 GMGH);
- f) Klage auf Schadensersatz für die Lagerung und Vernichtung der Waren, die Gegenstand der Markenverletzung sind (Art. 76 Abs. 2 Nr. 2 GMGH);

¹²² Vgl. zur spezielleren Vorschrift des Art. 76 Abs. 1 Nr. 3 GMGH, 3.2. c).

g) Klage auf Veröffentlichung der Gerichtsentscheidung auf Kosten des Verantwortlichen für die Markenverletzung in zwei Tageszeitungen und in den offiziellen nationalen Fernsehsendern¹²³ in Uhrzeiten, die das Gericht festlegt (Art. 76 Abs. 2 Nr. 3 GMGH).

Die ersten drei Klagearten sind die Hauptklagearten und die letzten zwei sind lediglich zusätzliche und von den Hauptklagearten abhängig, da sie nur mit einer der ersten drei Klagen eingereicht werden können.

Alle drei Hauptklagearten setzen die Verletzung des Rechts an der Marke voraus. Art. 73 GMGH enthält die Legaldefinition der Verletzung der Rechte aus der Marke. Nach Art. 73 Abs. 1 GMGH stellt die Benutzung der Marke im Sinne des Art. 13 GMGH ohne die Zustimmung des Markeninhabers eine Verletzung der Rechte aus der Marke dar.

Art. 73 Abs. 2 GMGH regelt zudem, dass von einer Markenverletzung auch dann auszugehen ist, wenn:

- 1) Waren mit der eingetragenen und geschützten Marke ohne die erforderliche Zustimmung des Inhabers etikettiert und/oder gekennzeichnet werden ggf. mit solchen Waren geworben wird;
- 2) Ein Gerät benutzt oder angeschafft wird, das speziell für die Wiedergabe von Marken konstruiert wurde, wenn der Besitzer des Geräts in der Absicht handelt, ohne die erforderliche Zustimmung des Inhabers damit Marken wiederzugeben und Waren mit der Kennzeichnung der geschützten Marke zu produzieren.

Eine dem Art. 73 GMGH ähnliche Vorschrift enthält die Markenrichtlinie nicht, vgl. dazu ausführlich unter Teil 3, C. Art. 73 Abs. 2 Nr. 1 GMGH ähnelt dem deutschen § 14 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG, wobei jedoch eine dem Art. 73 Abs. 2 Nr. 2 GMGH ähnliche Regelung weder im deutschen Markengesetz noch in der Markenrichtlinie zu finden ist. Diese stellt vielmehr eine zulässige Konkretisierung der Verletzungshandlungen nach der Markenrichtlinie dar, vgl. ausführlich dazu unter Teil 3, C.

¹²³ Solche sind BTV, BNT und Nova televizija.

2.2 Zuständigkeit

Wie bereits ausgeführt, können, sämtliche oben aufgezählte Klagen nur vor dem Sofioter Stadtgericht – Zivilkammer -- erhoben werden (Art. 77 GMGH). Gegen die Entscheidung dieses Gerichts steht dem Kläger die Möglichkeit der Berufung gem. § 258 PK vor dem Sofioter Appellationsgericht und der Revision vor dem Obersten Kassationsgerichtshof nach § 290 PK zu.

2.3 Aktivlegitimation ./ Klageberechtigung

Gem. Art. 75 GMGH können die oben genannten Klagen nur eingereicht werden vom:

- Inhaber des Markenrechts;
- Ausschließlichen Lizenznehmer, wenn der Markeninhaber nach erfolgter Benachrichtigung von der Markenrechtsverletzung innerhalb eines Monats sein Recht nicht ausgeübt hat;
- Inhaber einer nicht ausschließlichen Lizenz aber nur mit dem Einverständnis des Markeninhabers, wenn im Lizenzvertrag nichts Gegenteiliges geregelt ist.

Nach Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft und Art. 16 Abs. 3 des TRIPS-Übereinkommens, die gem. Art. 5 Abs. 4 der Bulgarischen Verfassung der bulgarischen Rechtsnormen gleichgestellt und somit unmittelbar Anwendung finden, kann die Markenverletzung auch von einer Drittperson geahndet werden, wenn es sich um eine notorisch bekannte oder allgemein bekannte Marke handelt.

2.4 Passivlegitimation ./ Klagegegner

Die Beklagten - diejenigen, die die Markenverletzung zu verantworten haben - können gem. Art. 76g GMGH (n.F. ab 2006) auch juristische Personen und Kaufmänner sein, wenn die Markenverletzung vorsätzlich durch Personen herbeigeführt wurde, die:

- sie vertreten;
- deren Angestellten sind;
- von ihnen beauftragt worden sind.

2.5. Klage auf Feststellung der Markenverletzung gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 1 GMGH

Bei der Klage auf Feststellung der Markenverletzung gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 1 GMGH ist eine vorsätzliche oder fahrlässige Benutzung der fremden Marke keine Voraussetzung für die Feststellung der begangenen Markenverletzung. Vielmehr muss die Benutzung nur objektiv zum Zeitpunkt der Anhängigkeit der Klage vorliegen. Die Klage kann definiert werden als gerichtet auf positive Feststellung. Sie ist nicht zeitlich befristet¹²⁴. Es muss jedoch betont werden, dass mit dieser Klage allein keine Sanktionen für den Störer erzielt werden können. Vielmehr muss sie zu diesem Zweck mit einer der zwei weiteren zur Verfügung stehenden Klagen verbunden werden.

2.6 Klage auf Unterlassung der Markenverletzung gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 2 GMGH

Objektive Voraussetzung für die Begründetheit der Klage auf Unterlassung der Markenverletzung gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 2 GMGH ist wie bei der Klage auf Feststellung der Markenverletzung lediglich die objektive Benutzung der Marke gegen den Willen des Berechtigten.

Nach einem ergangenen Unterlassungsurteil kann der Gerichtsvollzieher auf Grundlage der vollstreckbaren Ausfertigung und der Klausel die Vollstreckung dahingehend betreiben, dass jede Zuwiderhandlung mit Ordnungsgeld zu ahnden ist, Art. 527 PK.

¹²⁴ Pendichev, Eigentum und Recht 2004, Nr. 6, S. 72.

Der Unterlassungsanspruch nach Art. 13, 76 Abs. 1 Nr. 2 GMGH verjährt innerhalb 5 Jahre seit dem Tag der begangenen Markenverletzung gem. Art. 110, 111 GVS¹²⁵. Art. 111 GVS sieht eine dreijährige Verjährungsfrist nur für Ansprüche aus Arbeits-, Darlehens-, Mietverträgen und anderen Verträgen mit regelmäßigen Bezugszeiträumen sowie für vertragliche Schadensersatzansprüche. Alle anderen Ansprüche - einschließlich des hier einschlägigen Unterlassungsanspruchs nach Art. 76 Abs. 1 Nr. 2 GMGH - verjähren nach Art. 110 GVS in fünf Jahren seit dem Tag, an dem der Anspruch entstanden ist, Art. 114 Satz 1 GVS.

2.7 Klage auf Beschlagnahme und Vernichtung der Waren, die Gegenstand der Markenverletzung sind, gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 4 GMGH

Obwohl die Klage auf Beschlagnahme und Vernichtung der Waren, die Gegenstand der Markenverletzung sind, gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 4 GMGH im Gesetz als eine der Hauptklagearten in Bezug auf Markenverletzungen aufgenommen wurde, wird sie meist nicht allein erhoben, sondern zusammen mit einer der anderen drei Klagearten. Erwähnenswert ist ferner, dass gemäß dem neuen 76c GMGH die Beschlagnahme sowohl in Bezug auf Waren beantragt werden kann, deren Verbleib bekannt ist, als auch in Bezug auf Waren, die sich im Handelsnetz befinden, ohne dass der konkrete Ort der Aufbewahrung bekannt ist. Hier gelten obige Ausführungen betreffend die Verjährungsfrist der Ansprüche entsprechend.

2.8 Klage auf Schadensersatz gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 3 GMGH

Die Klage auf Schadensersatz gem. Art. 76 Abs. 1 Nr. 3 GMGH ist die dritte Hauptklageart betreffend die Markenverletzung, die vor den Zivilgerichten erhoben werden kann. Damit wird die sogenannte deliktische Verantwortung des Störers geahndet.

¹²⁵ Art. 110 GVS (Gesetz über die Verträge und Schuldverhältnisse):

„Die fünfjährige Verjährungsfrist gilt für alle Ansprüche, bei denen keine andere Verjährungsfrist durch Gesetz bestimmt wurde.“ Art

Art. 76 Abs. 1 Nr. 3 GMGH stellt eigentlich die markenrechtliche Gestaltung des allgemeinen Schadensersatzanspruchs, geregelt in Art. 45 GVS, dar und schließt somit die schuldhafte Schadensverursachung, die bis zum Beweis des Gegenteils vermutet wird, als Voraussetzung der Anspruchserfüllung mit ein. Eine Steigerung im Vergleich zu Art. 45 GVS liegt jedoch darin, dass im Rahmen des GMGH die Schadensersatzpflicht auch juristische Personen und Kaufmänner treffen kann, wenn die Marke von Personen widerrechtlich benutzt wurde, die ihre Angestellten oder Erfüllungsgehilfen sind.

Die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 76 Abs. 1 Nr. 3 GMGH im Einzelnen sind:

- a) Verletzung/Störung des Rechts an einer Marke:
- b) Schuld des Störers;
- c) Schaden;
- d) Kausalität zwischen dem entstandenen Schaden und der Verletzung.

Die Schadenshöhe wird vom Gericht festgesetzt, wenn der Klage stattgegeben wird. In die Entscheidung über die Festsetzung der Schadenshöhe werden alle Umstände des Sachverhalts abgewogen und einbezogen.

Im Jahr 2006 wurden die neuen Regelungen in das GMGH einbezogen mit dem Ziel, dem konkreten und spezifischen Schutz des Markenrechts zu dienen. Sie weichen von den Regelungen im PK ab. Dies ist auch gerechtfertigt, denn nach den allgemeinen Regelungen im PK beträgt die Schadenshöhe nur so viel wie im Prozess auch tatsächlich bewiesen werden konnte.

Wenn es wie hier beispielsweise um illegalen Vertrieb von gekennzeichneten Waren ginge, müsste der Kläger die konkrete Anzahl der vertriebenen Waren und den konkreten Verkaufspreis belegen. In der Praxis würde das zu einer faktischen Unmöglichkeit der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs führen.

Die speziellen Regelungen wurden in das GMGH einbezogen, um Erleichterungen bei der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs zu schaffen. Vor allem wird mit Art. 76 GMGH dem Gericht die Möglichkeit gegeben, eine konkrete Schadenshöhe

festzusetzen, die für die anderen Störer abschreckende Wirkung haben und somit Markenverletzungen vorbeugen sollte.

Art. 76 GMGH regelt im Einzelnen, dass wenn die Klage auf Schadensersatz begründet ist, die eingeklagte Schadenshöhe

- a) Von 500 bis 100 000 leva betragen darf, wobei die konkrete Schadenshöhe vom Gericht unter Berücksichtigung sämtlicher mittelbarer und unmittelbarer Schäden, entgangenem Gewinn, dem vom Störer erzielten Gewinn und nichtvermögensrechtlicher Schäden festgesetzt wird oder
- b) die unterstellte Höhe des Gewinns beträgt, welcher durch den unterstellten rechtmäßigen Vertrieb gleicher Anzahl Exemplare erzielt werden konnte.

Diese Schadensersatzklage muss innerhalb 5 Jahre seit dem Tag der begangenen Markenverletzung erhoben werden, vgl. Ausführungen unter 2.6. Wenn die Verletzung eine Dauerhandlung darstellt, so fängt die Verjährungsfrist nicht an zu laufen bevor sie beendet wurde.

2.9 Beweiserleichterungen für den aktivlegitimierten Anspruchsinhaber

Nach Art. 76g GMGH (n.F. ab 2006) wird der Vorsatz vom Gericht bei Prüfung der verschiedenen Anspruchsgrundlagen im Rahmen der aufgezeigten Klageverfahren vorausgesetzt, es sei denn es wird das Gegenteil bewiesen. Diese Regelung widerspricht absichtlich den allgemeinen Grundsätzen, weil der Gesetzgeber damit eine Beweiserleichterung für den Anspruchsinhaber beabsichtigte.

Die Gesetzesänderungen und –ergänzungen, die im Jahr 2006 in Kraft getreten sind, beinhalten eine Reihe von Rechtsnormen, welche Beweiserleichterungen in den Markenverletzungstatbeständen einführen. Sie sind Folge der Enforcement-Richtlinie. Im Einzelnen dazu wie folgt:

Art. 76d Abs. 1 GMGH gibt dem Gericht die Möglichkeit, auf Antrag des Klägers, den Beklagten zu verpflichten, Beweise vorzulegen, die sich in seinem Besitz befinden, wenn sie für die Entscheidung von Bedeutung sind. Dazu muss der Kläger aber schon Beweise in seinem Interesse vorgelegt haben. Bei denselben

Voraussetzungen kann das Gericht auf Antrag des Klägers den Beklagten verpflichten, Bank-, Finanz- oder Geschäftsunterlagen vorzulegen, die sich in seinem Besitz befinden (Art. 76d Abs. 2 GMGH). Der Kläger ist seinerseits dazu verpflichtet, diese Information nicht zu offenbaren (Art. 76d Abs. 3 GMGH). Um die Rechtsfolgen des Art. 76d Abs. 1 und 2 GMGH herbeiführen zu können, genügt die Vorlage vom Beweis der einmaligen Markenverletzung seitens des Klägers.

Eine weitere Beweiserleichterung im Markenverletzungsprozess für den Kläger stellt der neue Art. 76e GMGH dar, der ihm die Möglichkeit gibt, bei Gericht die Offenbarung von Informationen auch seitens einer Drittperson zu beantragen, wenn sie für die Entscheidung von Bedeutung sind.

Eine Drittperson in diesem Sinne ist eine Person, die:

- Waren besitzt, mit denen das Recht an einer Marke verletzt wird;
- Dienstleistungen anbietet, die das Recht an einer Marke verletzen;
- Dienstleistungen in Anspruch nimmt, die das Recht an einer Marke verletzen oder
- Von der Person gem. Punkten 1-3 als Gehilfe bei der Herstellung, beim Vertrieb und beim Absatz von diesen Waren und Dienstleistungen genannt wurde.

Die verlangte Information kann Folgendes beinhalten:

- den/die Namen und Adresse(n) der Hersteller, Vertreiber, Lieferanten und anderen Personen, die sich im Besitz der Waren befanden und/oder den Absatz förderten;
- sämtliche Daten betreffend Umfang/Anzahl der hergestellten, gelieferten oder bestellten Waren und betreffend die Einnahmen, die in diesem Zusammenhang erzielt wurden.

Es muss jedoch betont und hervorgehoben werden, dass Art. 76e GMGH nur in den Fällen angewandt werden darf, in denen die unmittelbare oder mittelbare

Bereicherungsabsicht nachweislich vorliegt. Dabei ist eine Anwendung ausgeschlossen, wenn andere Gesetzesnormen verletzt werden.

Der Gesetzgeber wollte mit Art. 76d und 76e GMGH eine Erleichterung bei der Beweisermittlung im Markenverletzungsprozess schaffen. Der Kläger ist meistens vor dem Problem gestellt, dass ein ganzes Netz mit Unternehmen und Personen im Markenverletzungsprozess involviert sind und ständig auf unbekannte Drittpersonen verwiesen wird.

In der Erläuterung der Ziele der Enforcement-Richtlinie wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Untauglichkeit der nationalen prozessualen Gesetzesordnungen, eine Markenverletzung wirksam aufdecken und verfolgen zu können, das Leitmotiv für die Schaffung solcher nicht traditioneller Gesetzesregelungen seitens der EU-Kommission war. Nur auf diese Weise könne sichergestellt werden, dass die für den Prozess notwendigen Beweise auch gesammelt werden können.

2.10 Einstweilige Verfügungen

Die vollzogenen Änderungen des GMGH in den Jahren 2005 und 2006 haben Regelungen eingeführt, die die einstweilige Verfügung als Mittel zur Durchsetzung der verschiedenen Klagearten des Art. 76 GMGH vorsehen. Das sind die spezifischen einstweiligen Verfügungen, die speziell auf den Schutz des geistigen Eigentums abzielen. Diese Änderungen im GMGH harmonisieren mit den entsprechenden Änderungen im bulgarischen Urhebergesetz, die noch im Jahr 2000 eingeführt wurden. Die Vorschriften betreffend die einstweilige Verfügung wurden hingegen zeitgleich in das Gesetz über die Gebrauchsmuster und in das GMGH eingeführt. Es muss betont werden, dass diese Vorschriften die entsprechenden Regelungen im Prozessualen Kodex nicht ausschließen, sondern lediglich ergänzen.

Die Notwendigkeit, diese spezielleren Vorschriften einzuführen, rührt aus der fehlenden Eignung der Generalvorschriften zu der einstweiligen Verfügung, einen effektiven Schutz des geistigen Eigentums zu gewährleisten. Dies wird bei einer näheren Betrachtung der Art. 308 ff PK festgestellt. Nach diesen Vorschriften wird

eine Beweissammlung vor dem eigentlichen Prozess erlaubt. Die Gegenseite erhält dabei eine Abschrift des schriftlichen Antrags des Antragstellers. Angenommen es wurde beantragt, den Bestand der Waren festzustellen, die den Tatbestand der Markenverletzung erfüllen - in diesem Fall wird es in der Regel so sein, dass der Gerichtsvollzieher bei seinem Antreffen mit Sicherheit einen viel niedrigeren Bestand feststellen wird, nachdem der Gegenseite der Tag und die Uhrzeit der Prüfung offiziell mitgeteilt wurden.

Der Markeninhaber möchte zudem in der Regel nicht nur die Beseitigung der Verletzung in seinem Recht erreichen, sondern vielmehr einen vorbeugenden Rechtsschutz. In den allgemeinen Vorschriften des Prozessualen Kodex ist ein solcher vorbeugender Schutz des geistigen Eigentums nicht vorgesehen. Würde es keinen speziellen vorbeugenden Schutz des Markenrechts in GMGH geben, so wäre der Rechtsinhaber darauf angewiesen, eine der Klagen gem. Art. 76 Abs. 1 GMGH zu erheben und einen längeren Zeitraum auf die Gerichtsentscheidung zu warten, bevor er sein Recht durchsetzen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt wird er in seinem Recht in der Regel schon längst geschädigt sein und seine Einbußen wären erheblich.

Um diesen Herausforderungen wirksam entgegenzutreten zu können, wurde das TRIPS-Übereinkommen beschlossen. Es fordert von den Mitgliederstaaten der Welthandelsorganisation solche Vorschriften in die Gesetze aufzunehmen, die einen effektiven Schutz des geistigen Eigentums gewährleisten können. Dasselbe bezweckt Art. 9 der Enforcement-Richtlinie.

Gemäß dem neuen Art. 76g GMGH kann das Gericht auf Antrag des Rechtsinhabers die unten aufgezählten einstweiligen Verfügungen beschließen, ohne den Antragsgegner zu informieren. Voraussetzung dafür ist, dass das Recht an der Marke verletzt wurde oder dass Anzeichen dafür vorliegen, dass eine Schädigung unmittelbar bevorsteht oder aber wenn befürchtet werden muss, dass die Beweise dafür vernichtet oder versteckt werden.

Gem. Art. 76g GMGH können noch folgende Anträge gestellt werden:

- a) auf Verbot von solchen Handlungen, die den Tatbestand der Markenverletzung erfüllen oder erfüllen werden;
- b) auf Beschlagnahme der Waren, die mit der eingetragenen Marke gegen den Willen des Rechtsinhabers gekennzeichnet sind;
- c) auf Beschlagnahme von sämtlichen zur Verpackung der oben genannten Waren bestimmten Materialien;
- d) auf Versiegelung des Raums, in dem die oben genannten Handlungen vollzogen werden.

Art. 76g Abs. 2 GMGH bestätigt, dass die einstweilige Verfügung nach dem Verfahren im Prozessualen Kodex vollzogen werden, und konkreter nach dessen Art. 389-403. Sie gelten aber nur und soweit Art. 76g GMGH nichts anderes regelt.

Die Erweiterungen und Ergänzungen zum Verfahren nach dem Prozessualen Kodex, die Art. 76g GMGH vorsieht, sind:

- a) die erste oben genannte einstweilige Verfügung wird vom Richter innerhalb eines solchen Zeitraums beschlossen, der dem Richter zur Zweckerreichung notwendig erscheint; die anderen drei hingegen für die Dauer von drei Tagen seit Eingang des Antrags beim Gerichtsvollzieher;
- b) die erste oben genannte einstweilige Verfügung wirkt ab dem Zeitpunkt des gerichtlichen Beschlusses; die anderen drei hingegen erlangen Wirksamkeit erst bei deren Zustellung an den Antragsgegner durch den Gerichtsvollzieher und werden auch in diesem Zeitpunkt vollzogen (Art. 76g Abs. 3 und 4 GMGH);
- c) Der Antragsteller und sein gesetzlicher Vertreter dürfen beim Vollzug der einstweiligen Verfügungen anwesend sein (Art. 76 Abs. 5 GMGH).

Wenn die Verfahren über die einstweilige Verfügung im Prozessualen Kodex und im GMGH gegenübergestellt werden, so sind folgende Unterschiede festzustellen:

Erstens, die allgemeinen Vorschriften im Prozessualen Kodex sehen keine bestimmte Frist vor, innerhalb der die einstweiligen Verfügungen beschlossen werden müssen. Im GMGH muss dies bei drei der vier Arten Anträgen innerhalb drei Tagen nach Eingang des Antrags geschehen.

Zweitens, während im allgemeinen Verfahren nach dem Prozessualen Kodex (im Nachfolgenden „PK“) bei der Sicherstellung der beweglichen Sachen/ der Waren eine vorherige Benachrichtigung des Besitzers über den genauen Tag und die Uhrzeit, in der sie stattzufinden hat, vorgesehen ist (Art. 400 Abs. 1 iVm Art. 449 Abs. 1 BRK), so verzichtet die speziellere Regelung des Art. 76g GMGH darauf und legt vielmehr fest, dass die Benachrichtigung des Besitzers gleichzeitig mit der Sicherstellung der Waren zu erfolgen hat. Bei einer Kollision der zwei Vorschriften ist freilich der speziellere Art. 76g GMGH anzuwenden. Das ist von essentieller Bedeutung für den Schutz des geistigen Eigentums, insbesondere für den Schutz vor Piraterie.

Drittens, nach der spezielleren Vorschrift des Art. 76g GMGH dürfen der Antragsteller und sein gesetzlicher Vertreter beim Vollzug der einstweiligen Verfügungen anwesend sein, während dies in den allgemeinen Regelungen des PK nicht zugelassen ist.

Viertens, während bei der Sicherstellung im allgemeinen Verfahren die Waren beim Antragsgegner bis zum vorgesehenen Verkauf derselben (Art. 400 iVm Art. 465-472 PK) verbleiben, so werden die Waren nach der spezielleren Vorschrift dem Antragsteller überlassen und ein Weiterverkauf ist nicht gestattet.

Fünftens, nach den allgemeinen Regelungen darf eine einstweilige Verfügung nur gegen den Antragsgegner beschlossen und vollzogen werden. Nach den spezielleren hingegen kann die erste Art einstweilige Verfügung (auf Verbot von

solchen Handlungen, die den Tatbestand der Markenverletzung erfüllen oder erfüllen werden) auch gegen Drittpersonen verhängt werden, solange entsprechende Belege dem Gericht bei seiner Entscheidung vorlagen.

Sechstens, die Pflicht des Antragstellers die im Rahmen des Vollzugs der einstweiligen Verfügung(en) erlangte Information nicht kundzugeben, besteht nur nach den spezielleren Vorschriften, nicht aber nach den allgemeinen.

Die Voraussetzungen für den Erlass der einstweiligen Verfügung sind im spezielleren Art. 76g GMGH jedoch mit denen in den allgemeinen Vorschriften des BRK (Art. 391 BRK) inhaltsgleich, nämlich:

- a) Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung samt schriftlichen Beweisen, die ihn glaubhaft machen oder
- b) Sicherheitsleistung in der vom Gericht festgesetzten Höhe, die auch bei der Vorlage von schriftlichen Beweisen verlangt werden kann. Dem Gericht steht ein entsprechendes Ermessen zu. Nur die staatlichen Behörden sind von einer Sicherheitsleistung nach Art. 391 Abs. 4 PK befreit.

Die einstweilige Verfügung verliert nach den allgemeinen Vorschriften ihre Gültigkeit, sobald eine interessierte, d.h. in ihren Rechten dadurch verletzte, Person den entsprechenden Antrag gem. Art. 402 PK bei Gericht stellt und dem stattgegeben wird, weil die o.g. Voraussetzungen eben nicht mehr gegeben sind. Bei nachträglicher Feststellung durch das Gericht, dass die Voraussetzungen für den Erlass der einstweiligen Verfügung auch anfangs nicht gegeben war, so steht dem Antragsgegner ein Schadensersatzanspruch zu (Art. 403 PK). Um eben diesen Schadensersatzanspruch zu sichern, sieht das Gesetz die o.g. Sicherheitsleistung vor.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass das neue Verfahren über die einstweiligen Verfügungen, eingeführt ins GMGH im Jahr 2005, die wichtigste

Änderung im GMGH im Hinblick auf den effektiven gerichtlichen Schutz des Rechts an der Marke darstellt.

Auf die für alle Verletzungsverfahren zentrale Frage, wann eine Erschöpfung der Rechte aus der Marke im Sinne des Art. 15 GMGH zu bejahen ist, wird im Teil 3, C. der Studie näher eingegangen, da diese Frage nur anhand einer umfangreicheren Darstellung und Auswertung der Rechtsprechung des Obersten Kassationsgerichtshofes (auch „OKGH“) beantwortet werden kann.

IV. STRAFRECHTLICHE SANKTIONEN

Die Enforcement-Richtlinie macht keine Vorgaben, die strafrechtliche Sanktionen betreffen. Die in Bulgarien bestehenden Regelungen zur strafrechtlichen Durchsetzung sind daher nur an den Verpflichtungen zu messen, die sich aus dem TRIPS-Übereinkommen ergeben.

Art. 61 des TRIPS-Übereinkommens verpflichtet die Mitgliedstaaten nur, zumindest die „vorsätzliche Nachahmung von Markenwaren“ zur Abschreckung unter ausreichende Haft- und/oder Geldstrafen zu stellen, entsprechend dem auf entsprechend schwere Straftaten anwendbaren Strafmaß, zuzüglich Nebensanktionen. Die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken klammert das Strafrecht aus (Art. 2 Abs. 3 lit. b, c der Markenrichtlinie, kodifizierte Fassung). Die strafrechtlichen Sanktionen sind vielmehr Gegenstand des „Vorschlags für eine Richtlinie über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“ vom 26. April 2006¹²⁶, der sich zur Kompetenzfrage auf EuGH Slg. 2005, I-7879¹²⁷ stützt und dessen Verwirklichung offen ist¹²⁸.

¹²⁶ KOM(2006)168 endgültig = GRUR Int. 2006, 719.

1. STRAFTATEN GEGEN DAS MARKENRECHT

Für alle Straftaten gegen das geistige Eigentum sind gem. Art. 35 Abs. 1 der bulgarischen Strafprozessordnung (im Nachfolgenden „bulg StPO“) in erster Instanz die Kreisgerichte zuständig.

Im bulgarischen Strafgesetzbuch gibt es mittlerweile eine spezielle Vorschrift, die ebenfalls auf den Schutz des Markenrechts abzielt. Gem. Art. 172b, der im Jahr 2006 eingeführt wurde und den alten Art. 227 abgelöst hatte, gilt „wer ohne die Zustimmung des Inhabers einer Marke oder der ausschließlichen Lizenz an einer Marke und ohne rechtlichen Grund im Rahmen seiner Handelstätigkeit diese Marke benutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bis 5000 leva bestraft“.

Straftäter kann jede schulfähige Person sein und solche kann nur eine Privatperson sein. Die für die Tatbestandserfüllung notwendige Handelstätigkeit muss nach den strafrechtlichen Grundsätzen beabsichtigt worden sein. Dabei wird das Handelsgesetz durch Stimmen in der Literatur zur Klärung der Frage, welche Tätigkeit als Handelstätigkeit bezeichnet werden kann, herangezogen¹²⁹. Hier ist jedoch aus Sicht der Verfasserin zur Auslegung des Begriffs der Handelstätigkeit nicht auf die Vorschriften des Handelsgesetzes zurückzugreifen, sondern vielmehr auf die Vorschriften des GMGH. Denn Art. 172b Bulgarischen Strafgesetzbuchs (im Nachfolgenden „bulg StGB“) ist ein markenrechtlicher Straftatbestand, der sich

¹²⁷ EuGH (Große Kammer), Urteil vom 13. September 2005 - Rs C-176/03, NStZ 2008, 702 – Leitende Sätze: „Grundsätzlich fällt das Strafrecht ebenso wie das Strafprozessrecht nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft. Dies kann den Gemeinschaftsgesetzgeber jedoch nicht daran hindern, Maßnahmen in Bezug auf das Strafrecht der Mitgliedstaaten zu ergreifen, die seiner Meinung nach erforderlich sind, um die volle Wirksamkeit der von ihm zum Schutz der Umwelt erlassenen Rechtsnormen zu gewährleisten, wenn die Anwendung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen durch die zuständigen nationalen Behörden eine zur Bekämpfung schwerer Beeinträchtigungen der Umwelt unerlässliche Maßnahme darstellen.“

¹²⁸ vgl. Ahrens/Wirtz, MarkenR 2009, 101 ff.; krit. Hilty/Kur/Peukert, GRUR Int. 2006, 722.

¹²⁹ Sarakinov, S. 109.

demnach an den im Rahmen des Markenrechts geltenden Grundsätzen zu orientieren hat (siehe unter Teil 2, B.III.1, S. 30 zum Begriff der Handelstätigkeit).

Strafgegenstand ist die Marke wie sie im Art. 9 GMGH definiert ist. Da die Vorschrift des Art. 172b bulg StGB wie bereits ausgeführt einen markenrechtlichen Straftatbestand darstellt, ist bei der Auslegung der Tatbestandsvoraussetzung der „Benutzung“ der Marke auf die Regelung des Art. 13 GMGH zurückzugreifen¹³⁰. Was unter „Benutzung“ im Sinne des Art. 13 Abs. 2 GMGH zu verstehen ist, wurde bereits oben unter B. III. 1. behandelt. Eine Benutzung liegt aber nicht nur dann vor, wenn die Marke auf den Waren identisch abgebildet ist, sondern vielmehr auch dann wenn sie ihr verwechselbar ähnlich ist, etwa aufgrund des identischen herrschenden Elements der Marke oder wegen dem Austausch nur eines Buchstaben in der Wortmarke usw. Hier wird der Begriff Kontrafaktur¹³¹ verwendet. Die Kontrafaktur fällt eben auch unter den Tatbestand des Art. 172b bulg StGB. Zu dieser Schlussfolgerung gelangt man nach der näheren Betrachtung der entsprechenden Vorschriften im TRIPS-Übereinkommen, die gem. Art. 5 Abs. 4 der Bulgarischen Verfassung unmittelbare Anwendung im bulgarischen Rechtssystem finden.

Zum Tatbestand gehört auch, dass die Straftat „ohne rechtlichen Grund“ begangen sein muss. Mit „rechtlichem Grund“ wären etwa die Fälle der Art. 14 und 15 GMGH gemeint¹³².

Beim erneuten Begehen der Straftat oder Verursachung von erheblichen Schäden, beträgt das Strafmaß gem. Art. 28 Bulgarischen Strafgesetzbuches 5 bis 8 Jahre Freiheitsstrafe und 5000 bis 8000 leva Geldstrafe.

¹³⁰ Vgl. auch Sarakinov, aaO.

¹³¹ Sarakinov, S. 110.

¹³² vgl. ausführlich zur Auslegung der Tatbestandsmerkmale des Art. 172b bulg StGB durch den OKGH und Kritik unter Teil 3, C. III.

Gem. Art. 172b Abs. 3 bulg StGB wird der Gegenstand der Straftat im Namen und Nutzen des Staates sichergestellt und vernichtet, unabhängig davon wer der tatsächliche Eigentümer und/oder Besitzer ist. Die nunmehr durch den OKGH vorgenommene Auslegung der Tatbestandsmerkmale des Art. 172b bulg StGB, bei welcher sich auch die Frage der Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes stellt, dessen Voraussetzungen durch den OKGH wiederum in einem weiteren Auslegungsurteil näher erläutert wurden, wird zweckmäßig unter Teil 3, C. III. im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des OKGH zur Frage der Erschöpfung ausführlicher behandelt.

2. BESONDERHEIT DER ERHEBUNG DER ZIVILKLAGE IM RAHMEN DES STRAFVERFAHRENS

Es kommt in der Gerichtspraxis immer häufiger vor, dass der Inhaber des Markenrechts im Rahmen eines aufgrund der Markenrechtsverletzung eingeleiteten Strafverfahrens auch die Zivilklage auf Schadensersatz gegen den Schädiger erhebt. Diese Möglichkeit ist vorgesehen in Art. 94a Abs. 1 Nr. 2 Gesetz über das Urheberrecht und ähnliche Rechte und Art. 76b Abs. 1 Nr. 2 GMGH.

Die Doktrin und Praxis des Kassationsgerichtshofs¹³³ gehen davon aus, dass sich das Recht des Geschädigten auf Erhebung der Zivilklage im Rahmen des Strafverfahrens nicht aus der Feststellung der Immaterialgüterrechtsverletzung als Tatbestandsmerkmal des Delikts ergibt. Es reiche aus, dass dem Verletzten unmittelbar durch die Begehung der Straftat Schäden entstehen würden.

Wie bereits oben ausgeführt entscheiden die Kreisgerichte in erster Instanz in den Strafverfahren im Bereich der Immaterialgüterrechtsverletzungen. Wenn eine Zivilklage auf Schadensersatz im Rahmen des Strafverfahrens vor dem Kreisgericht erhoben wird, so hat dieses auch über diese zu entscheiden. In einem solchen Fall wird also die ausschließliche Zuständigkeit des Sofioter Stadtgerichts in

¹³³ Vgl. Nw. in Petrov, Eigentum und Recht 2009, Nr.1, S. 73 ff.

Markenrechtssachen nach Art. 77 GMGH ausnahmsweise übergangen. Diese Ausnahme wird auf Art. 88 bulg StPO¹³⁴ gestützt, der den Strafprozess als vor dem Zivilverfahren vorrangig und die Normen des bulg StPO als maßgebend für den Prozessgang erklärt. Demnach hat die Strafkammer des Kreisgerichts über die im Rahmen des Strafverfahrens oder parallel dazu erhobene Zivilklage des Geschädigten auf Schadensersatz zu entscheiden und nicht das Sofioter Stadtgericht.

Der Schadensersatzanspruch aus Art. 94a Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über das Urheberrecht und ähnliche Rechte und aus Art. 76b Abs. 1 Nr. 2 GMGH betreffen nur den Vermögensschaden¹³⁵. Wie bereits ausgeführt wird im Rahmen des Strafverfahrens nur über solche zivilrechtliche Schadensersatzansprüche entschieden, die sich als unmittelbare Folge der Straftat ergeben, sodass immaterielle Schäden und entgangener Gewinn von vorn herein nicht darunter fallen können. Die Rechtsfolgen des Schadensersatzanspruchs aus Art. 94a Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über das Urheberrecht und ähnliche Rechte und aus Art. 76b Abs. 1 Nr. 2 GMGH können daher selbst bei Bestehen des Anspruchs nur eingeschränkt dem Geschädigten vom Strafgericht zugesprochen werden. Das Verfahren betreffend die Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes nach Art. 76a, 76b GMGH, das im Ergebnis im Ermessen des Gerichts liegt, steht im klaren Widerspruch zu den Normen der bulg StPO und dem darin verankerten Prinzip des Ersatzes nur von nachweisbar entstandenem Vermögensschäden. Art. 76a Abs. 3 GMGH regelt, dass das Gericht bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen einen „gerechten“ Schadensersatz zu bestimmen und zuzusprechen hat, mit dem Bewusstsein, dass der Schadensersatz zugleich eine warnende und präventive Funktion gegenüber dem Schädiger und der Allgemeinheit hat. Bei der Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes muss das Ziel des Gerichtes sein, dieser Funktion gerecht zu werden

¹³⁴ „Nakazatelno-prozesualen kodeks“ (StPO) zuletzt geändert in DV Aufl. 61 vom 09. August 2011.

¹³⁵ Vgl. Nw. in Petrov, Eigentum und Recht 2009, Nr. 1, S. 75.

Die Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes dürfte dennoch für das Strafgericht nicht von großer Schwierigkeit sein, denn der Schaden beträgt in der Regel so viel wie der Wert der rechtmäßig gekennzeichneten Waren im Handel multipliziert mit der Zahl der nachgeahmten Waren.

Das in Art. 76a, 76b GMGH festgelegte Verfahren über die Bestimmung der Schadensersatzhöhe bei Markenrechtsverletzungen als auch solche Verfahren in anderen Spezialgesetzen fungieren meistens lediglich als fiktiv vom Gesetzgeber statuierte Institute. Solche Regelungen sind in der bulgarischen Gesetzgebung jedoch alles andere als unüblich¹³⁶.

Eine weitere Voraussetzung für die Erhebung der Zivilklage im Rahmen des Strafverfahrens ist gem. Art. 88 Abs. 2 bulg StPO, dass diese den Strafprozess nicht hindern darf. Wenn im Zuge des Strafprozesses beispielsweise keine Beweise für die entstandenen Vermögensschäden gesammelt werden mussten, so würde die Zivilklage den Gang des Strafprozesses verlangsamen und ihn damit in seiner Effektivität stören. Die Praxis beweist jedoch das Gegenteil¹³⁷. Im Rahmen des Strafprozesses wird grundsätzlich vom Gericht eine Schätzung des Wertes der nachgeahmten Waren vorgenommen, um den Grad der aufgewandten Strafenergie beurteilen zu können. Auf diese Weise werden im Strafverfahren fast immer genug Beweise für die Höhe des Schadensersatzes gesammelt.

Der Antrag auf Einführung eines neuen Beweismittels kann daher vom Gericht nicht von Anfang an mit dem Argument zurückgewiesen werden, dass es den Gang des Strafprozesses hindern würde. Wenn das neue Beweismittel sowohl die Zivilklage als auch das Strafverfahren betrifft, was fast immer der Fall sein dürfte, so kommt eine Zurückweisung mit einer solchen Begründung überhaupt nicht in Betracht.

¹³⁶ Vgl. Nw. in Petrov, Eigentum und Recht 2009, Nr. 1, S. 76.

¹³⁷ Vgl. Nw. in Petrov, aaO.

Das generelle Vorgehen der Gerichte, die Zivilklage im Rahmen des Strafprozesses sofort zurückzuweisen, da sie den Gang des Strafverfahrens hindern würde, ist daher unzulässig. Die Tatsachen, die einer Feststellung in Bezug auf die Begehung der Straftat bedürfen, sind ebenfalls für die erfolgreiche Geltendmachung des Schadensersatzanspruches notwendig. Der Schädiger verteidigt sich ebenfalls in einem Zuge sowohl gegen eine strafrechtliche Verurteilung als auch gegen eine zivilrechtliche Schadensersatzpflicht. Und nicht zuletzt zu erwähnen bleibt das Recht des Geschädigten auf effektiven Rechtsschutz betreffend die von einer Straftat verursachten und erlittenen Schäden. Die grundlose Zurückweisung der Zivilklage im Rahmen eines Strafverfahrens steht auch im klaren Widerspruch zu den europäischen Standards. Es bleibt ebenfalls zu bedenken, dass die Gerichte und die Staatskasse dadurch entlastet und nicht durch ein neues zusätzliches Zivilverfahren belastet werden.

V. VERWALTUNGSRECHTLICHE DURCHSETZUNG

Zusätzlich zu den dargestellten Möglichkeiten der zivil- und strafrechtlichen Durchsetzung des Markenrechts besteht die Möglichkeit, im Wege eines Verwaltungsverfahrens Markenrechtsverletzungen durch strafrechtliche Sanktionen zu verfolgen. Die Tatsache, dass ein verwaltungsbehördliches Verfahren in anderen Ländern der Europäischen Union nicht vorgesehen ist, steht dabei nicht im Widerspruch zum Harmonisierungsvorhaben der Enforcement-Richtlinie. Art. 2 Abs. 3 lit.c stellt klar, dass einzelstaatliche Vorschriften, die strafrechtlichen Verfahren und Sanktionen bei Rechtsverletzungen betreffen, unberührt bleiben.

Der verwaltungsrechtliche Schutz des Rechts an einer Marke wird durch zwei Gesetze gewährleistet - das GMGH und das Gesetz über den Wettbewerbsschutz (im Nachfolgenden „GWS“).

1. NACH DEM GESETZ ÜBER DIE MARKEN UND DIE GEOGRAPHISCHEN HERKUNFTSANGABEN (GMGH)

Gem. Art. 81 GMGH wird derjenige, der im geschäftlichen Verkehr eine Ware oder Dienstleistung, die mit einem Marke gekennzeichnet ist, die einer eingetragenen Marke ähnlich oder identisch ist, im Sinne des Art. 13 GMGH ohne die Zustimmung des Markeninhabers benutzt, wird mit Bußgeld in Höhe von 500 bis 1500 leva bestraft. Bei den Kaufmännern und den juristischen Personen liegt die Bußgeldhöhe hingegen zwischen 1000 und 3000 leva. Bei erneutem Zuwiderhandeln beträgt das Bußgeld von 1500 bis 3000 leva, und bei Kaufmännern und juristischen Personen 3000 bis 5000 leva.

Weiter wird in Art. 81 GMGH geregelt, dass die Waren, die entsprechend genutzt wurden, beschlagnahmt und vernichtet werden müssen, unabhängig davon in wessen Besitz/Eigentum sie sich befinden, wobei der Inhaber der eingetragenen Marke oder dessen Vertreter bei der Vernichtung anwesend sein darf.

Art. 81 GMGH ähnelt vom Inhalt her dem bereits erwähnten Art. 172b des bulgarischen Strafgesetzbuches. Demnach müssen die Unterschiede zwischen den Normen behandelt werden.

Als einziges relevantes Kriterium kann die Stufe der aufgewandten Strafenergie bzw. die widerrechtliche Begehung des Vergehens genannt werden. Offensichtlich ist die durch die verwaltungsrechtliche Vorschrift des Art. 81 GMGH vorausgesetzte Strafenergie des Täters niedriger als die nach dem Straftatbestand des Art. 172b bulg StGB, was sich auch in der niedrigen Höhe der in Art. 81 GMGH vorgesehenen Bußgelder niederschlägt. Zudem wird durch Art. 172b bulg StGB aufgrund des zusätzlichen Tatbestandsmerkmals „ohne rechtlichen Grund“ eine widerrechtliche Begehung des Vergehens verlangt

Die Vergehen nach dem Art. 81 GMGH werden von Beamten des Patentamts geahndet¹³⁸. Diese werden vom Vorsitzenden des Patentamts angestellt, der wiederum direkt für die Verhängung von den Bußgeldern zuständig ist. Die

¹³⁸ Ivanova, Eigentum und Recht 2001, S. 60, 63.

Bußgeldbescheide werden von ihm erlassen, d.h. die Bußgelder werden verhängt, wobei deren Vollstreckung nach erfolgreichem Einspruch des Belasteten nach dem Gesetz über die verwaltungsrechtlichen Vergehen und Ordnungswidrigkeiten ausgesetzt werden kann, soweit im GMGH keine anderweitigen Regelungen bestehen.

Die Bußgelder können innerhalb 7 Tage nach Rechtskraft des Bußgeldbescheids freiwillig mit Zahlung an die Staatskasse oder direkte Überweisung an die Bankverbindung des Patentamts beglichen. Solange innerhalb der 7-Tage-Frist eine Zahlung nicht eingeht, erfolgt die Abgabe des Falls durch Übersendung einer Kopie des Bußgeldbescheids an das Finanzamt zwecks Vollstreckung des Bußgeldbescheids nach der Steuerrechtlichen Prozessordnung.

Sobald der Bußgeldbescheid Rechtskraft erlangt hat, nach nicht erhobenem Einspruch innerhalb der 7-Tages-Frist oder nach der gerichtlichen Entscheidung im Falle des Einspruchs, werden die beschlagnahmten Waren an das Innenministerium zwecks Vernichtung abgegeben.

Es muss betont werden, dass diese Strukturen in anderen europäischen Ländern vollkommen unbekannt sind. Das Patentamt beschäftigt sich normalerweise nicht mit der Ahndung von Vergehen nach den Markengesetzen, mit dem Erlass von Bußgeldbescheiden und der Beschlagnahme der entsprechend rechtswidrig gekennzeichneten Waren. Das ist in der Regel Aufgabe der Zollbehörde und der Justiz¹³⁹.

Art. 81 GMGH wurde vom alten Gesetz über die Marken in das neue GMGH übernommen und entspricht inhaltlich den Regelungen in der markenrechtlichen Gesetzgebung der ehemaligen Sowjetunion. Art. 81 GMGH stellt im neuen GMGH ein Fremdkörper dar, da er zu den restlichen Regelungen, welche denen der

¹³⁹ Sarakinov, Geistiges Eigentum 2000, Nr. 8, S. 10; a.A. Manev und Ivanov, Geistiges Eigentum 2000, Nr. 3, S. 23.

europäischen Markengesetze ähnlich sind, überhaupt nicht passt und die Einheit der Normen somit zerstört.

2. NACH DEM GESETZ ÜBER DEN WETTBEWERBSSCHUTZ (GWS)

Art. 35 Abs. 1 GWS lautet:

„Das Anbieten von Waren oder Dienstleistungen, die dermaßen gekennzeichnet sind, dass eine Täuschung des Verbrauchers bezüglich deren betrieblichen Herkunft, deren Herstellers, deren Verkäufers oder anderer wesentlichen Herkunftsmerkmale herbeigeführt werden kann, ist verboten.“

Art. 35 Abs. 2 GWS stellt ferner unter Verbot:

„Die Benutzung von Firmenbezeichnungen, Marken oder geographischen Herkunftsangaben, die mit im fremden Namen eingetragenen Zeichen ähnlich oder identisch sind, derart, dass die Interessen der Mitbewerber geschädigt werden können.“

Personen, die sich nach diesen Artikeln in ihren Rechten verletzt sehen, können gem. Art. 38 Abs. 1 Nr. 3 GWS die Feststellung der Zuwiderhandlung bei der Kommission über Wettbewerbsschutz beantragen. Unabhängig davon können sie ferner nach dem Verfahren im Prozessualen Kodex zivilrechtliche Klage erheben. In der bulgarischen Literatur¹⁴⁰ und in der Rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts Bulgariens¹⁴¹ herrscht, soweit ersichtlich, einhellige Meinung darüber, dass lediglich der Hersteller der Waren, die mit der ähnlichen/ identischen Marke iSd Art. 35 Abs. 2 GWS gekennzeichnet sind, Verletzer im Sinne der Vorschrift sein kann. Die Händler bzw. die Vertriebspartner der Hersteller hingegen

¹⁴⁰ Kostov, Eigentum und Recht 2014, Nr. 5, 85 (91).

¹⁴¹ Urteil des Obersten VwG Nr. 10241 vom 2004, zit. bei Kostov, aaO.

sind nach vorgenannter Meinung nach Art. 35 Abs. 1 GWS zu belangen. Aus Sicht der Verfasserin hingegen, ist der Wortlaut des Art. 35 Abs. 2 GWS nicht so eng gefasst, denn das Tatbestandsmerkmal des „Benutzens“ ist – im Falle einer Markenrechtsverletzung – im Lichte der Vorschriften des GMGH auszulegen und damit wäre eine Tätigkeit im Geschäftsverkehr, die den Absatz erschließt, ausreichend¹⁴². Diese Frage ist jedoch nicht von großer praktischer Bedeutung, denn die Zuwiderhandlungen gegen die Verbote des Art. 35 GWS unterliegen einer einheitlichen Strafe¹⁴³.

Die Kommission über Wettbewerbsschutz entscheidet über die eingegangenen Anträge nach dem in GWS geregelten Verfahren. Sie erlässt keine Bußgeldbescheide. Wenn sie den Antrag für begründet hält und das Vorliegen einer Zuwiderhandlung des Art. 35 GWS feststellt, enthält ihre Entscheidung Geldstrafen für die private oder juristische Person, die den Tatbestand erfüllt hat. Dabei beträgt die Geldstrafe bei Unternehmen bis zu 10 % seines Umsatzes für das vorige Wirtschaftsjahr bzw. bei nicht feststellbarem Umsatz bis zu 50 000 leva. Bei Privatpersonen beträgt die Geldstrafe hingegen zwischen 500 und 25 000 leva. Die jeweilige Höhe der Sanktion wird durch die Kommission über Wettbewerbsschutz je nach festgestellter Dauer und Rechtsfolgen der Zuwiderhandlung festgelegt¹⁴⁴.

Die Entscheidung der Kommission, mit welcher die Geldstrafen verhängt werden, können vor dem Nationalen Oberverwaltungsgericht beanstandet werden.

Wenn die Tat keinen Straftatbestand erfüllt, wird sie gem. Art. 99 Abs. 1 GWS dem verwaltungsgerichtlichen Bereich zugeordnet.

Der Unterschied zwischen den zwei Absätzen von Art. 35 GWS ist folgender:

¹⁴² Vgl. Teil 1, B. III. 1.

¹⁴³ Nw. in Kostov, aaO, S. 93.

¹⁴⁴ Nw. mit konkreter Berechnungsmethode aus der Praxis der Kommission über Wettbewerbsschutz bei Kostov, aaO, 94.

- Im zweiten Absatz stellt die verbotene Handlung die Benutzung der Marke dar, im ersten Absatz hingegen ist der Tatbestand enger gefasst, nachdem nur das Anbieten der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verboten wird. In der Praxis ist das Anbieten jedoch der relevanteste Fall der Benutzung einer Marke.

-Im ersten Absatz führt die verbotene Handlung über die wesentlichen Herkunftsmerkmale der Ware oder Dienstleistung zur Täuschung des Verbrauchers. Der zweite Absatz hingegen erfasst ein allgemeines Ergebnis der Verbotshandlung, nämlich die Schädigung der Interessen der Mitbewerber. Diese Folge wird in der Praxis schwieriger zu beweisen sein.

In beiden Absätzen fehlt das Erfordernis der Eintragung der Marke. Art. 35 Abs. 1 GWS setzt eine eingetragene Marke und/oder die Schädigung Ihres Inhabers zur Tatbestandserfüllung nicht voraus. Art. 35 Abs. 2 GMS fordert zwar das Nachahmen einer fremden Marke, stellt aber nicht sicher, dass diese Marke auch eingetragen sein muss. Demzufolge kann jeder Nutzer einer Marke den Antrag auf Feststellung der Zuwiderhandlung des Art. 35 Abs. 1 bzw. 2 GWS bei der Kommission über Wettbewerbsschutz stellen, unabhängig davon, ob er Inhaber der streitgegenständlichen Marke ist oder nicht. Es reicht aus, wenn er beweisen kann, dass er die Marke vor der zweiten Person benutzt hat; dass es sich bei der von der zweiten Person benutzten Marke um eine der ersten Marke ähnliche bzw. identische Marke handelt und dass seine Interessen bzw. die Interessen der Mitbewerber dadurch geschädigt wurden.

Es stellt sich bei solchen Konstellationen die Frage, wie es zu verfahren ist, wenn die zweite Person eine Marke im eigenen Namen hat eintragen lassen, die erste aber nicht. Würde die zweite Person in einem solchen Fall trotzdem nach Art. 35 GMS sanktioniert werden, so widerspräche dies dem Sinn des GMGH. Nach dem GWS würde dieser Fall zu einem Ergebnis führen, und nach dem GMGH wiederum zu einem anderen, da sich dort eben nur die Eintragung der Marke und die daraus resultierende Priorität anspruchsbegründend auswirken können. Eine Kollision zwischen Art. 35 GWS und Art. 172b Bulgarischen Strafgesetzbuchs (der wie ausgeführt im Lichte der Regelungen des GMGH auszulegen ist) kann vermieden

werden wegen der ausdrücklichen Regelung des Art. 99 Abs. 1 GWS, dass eine Zuwiderhandlung nur dann nach GWS verfolgt wird, wenn die Tat keinen strafrechtlichen Tatbestand erfüllt.

Eine Kollision des Art. 35 GWS mit Art. 81 GMGH (verwaltungsrechtlicher Schutz) oder mit Art. 75, 76 GMGH (bürgerlich-rechtlicher Schutz) muss demnach vermieden werden. Im Fall des Zusammentreffens der verschiedenen Tatbestände muss dem spezielleren Gesetz den Vorrang eingeräumt werden und somit dem GMGH.

Es könnte in einem weiteren Fall zu einer Kollision kommen. Nach dem Wortlaut des Art. 35 GWS kann auch eine Person dessen Tatbestand erfüllen, die eine fremde Marke rechtmäßig nutzt wie beispielsweise der Lizenznehmer. In einem solchen Fall muss natürlich auch dem GMGH den Vorrang eingeräumt werden. Zu den Kollisionen kann es aber nur deswegen kommen, weil Art. 35 GWS eine unrechtmäßige und gesetzeswidrige Benutzung der Marke nicht fordert.

In der Praxis ist das Risiko von solchen Kollisionen jedoch nicht groß. In der Mehrzahl der Fälle ist der Geschädigte der Inhaber einer eingetragenen Marke und der Störer besitzt weder eine Anmeldung noch eine Eintragung. In einem solchen Fall stehen dem Geschädigten verschiedene Vorgehensmöglichkeiten zur Verfügung:

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, um das Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Erfüllung des Tatbestands des Art. 172b Bulgarischen Strafgesetzbuchs aufzunehmen;

Antrag beim Patentamt im Hinblick auf die Einleitung des verwaltungsrechtlichen Verfahrens nach Art. 81 GMGH (nicht obligatorisch, jedoch sicherlich in den meisten Fällen zweckmäßig);

Antrag bei der Kommission über Wettbewerbsschutz nach dem verwaltungsrechtlichen Verfahren des Art. 35 GWS und Klageerhebung nach Maßgabe des zivilrechtlichen Verfahrens gem. Art. 75 ff GMGH.

VI. GRENZKONTROLLMAßNAHMEN

Die Angriffe auf das Recht an einer Marke können am einfachsten bei den Grenzkontrollen abgewehrt werden. Für die Zollämter ist es am einfachsten die Einfuhr von Waren, die rechtswidrig mit fremden Marken gekennzeichnet sind, und deren Vertrieb im innerstaatlichen Handelsnetz zu verhindern. Außer bei der Einfuhr stehen den Zollämtern auch weitere Grenzkontrollmaßnahmen zur Verfügung wie in § 28 b des TRIPS-Übereinkommens zutreffend geregelt. Für Bulgarien lief die Frist für die Umsetzung in die eigene Gesetzgebung und Einführung von gesetzlich geregelten Grenzkontrollmaßnahmen am 1. Januar 2000 ab. Die Umsetzung erfolgte noch im Jahr 1999 mit Erlass des GMGH, dessen Regelungen diesbezüglich im Jahr 2005 noch einmal ergänzt und geändert wurden. Das GMGH enthält seitdem die sog. Nationalen Regelungen der Grenzkontrollmaßnahmen. Diese werden sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr von Waren angewandt. Neben den nationalen Regelungen in GMGH sind auch die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften von Relevanz und einschlägig. Es handelt sich im konkreten um die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkannter Maßen derartige Rechte verletzen, die zum 1. Januar 2014 durch die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates¹⁴⁵ abgelöst wurde (im Nachfolgenden „EU-GrenzbeschlagnahmeVO“). Seit dem Zeitpunkt des Beitritts Bulgariens in die Europäische Union - dem 1. Januar 2007 - ist die EU-GrenzbeschlagnahmeVO für Bulgarien bindend, sodass Bulgarien zwei verschiedene Verfahren für Grenzkontrollmaßnahmen anzuwenden hat - das gemeinschaftliche,

¹⁴⁵ Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates, veröffentlicht im Amtsblatt der EU L 181/15 vom 29. Juni 2013, in Kraft ab 1. Januar 2014 – der Einfachheit halber wird die ursprüngliche Bezeichnung der abgelösten Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 – „EU-Grenzbeschlagnahmeverordnung“ beibehalten.

das die Ein- und Ausfuhr von Waren in die Mitgliedsstaaten betrifft und das nationale (nach Art. 78-80 GMGH) bei Ein- und Ausfuhr von Waren in alle anderen Länder.

Zwischen den zwei Verfahren gibt es sehr viele Ähnlichkeiten aber auch einige Unterschiede. Deswegen müssen sie getrennt voneinander geprüft werden.

1. GRENZKONTOLLMAßNAHMEN NACH DEM GMGH

Gem. Art. 78 GMGH können die Zollbeamten, auf Antrag des Markenrechtsinhabers oder des Inhabers der ausschließlichen Lizenz an einer Marke, solche Waren an der Grenze anhalten, bei denen der Verdacht auf Verletzung der Rechte nach GMGH besteht (Art. 78 Abs. 1 GMGH). Das kann aber solche Waren nicht betreffen, die nicht im Zuge einer Handelstätigkeit eingefahren werden, etwa im Privatgepäck von Reisenden, angenommen sie sind in der erlaubten Menge (Art. 78 Abs. 2 GMGH). Die Waren müssen mit einer Marke gekennzeichnet sein, die ähnlich oder identisch der Marke des Antragstellers ist (Art. 78 Abs. 3).

Die Zollbeamten können sämtliche Waren, die durch die Grenze eingeführt werden, anhalten, unabhängig davon, ob ein Zollverfahren im Sinne des Zollgesetzes¹⁴⁶ bereits eingeleitet wurde (Art. 78 Abs. 6). Die legale Definition von „Ein- und Ausfuhr von Waren“ im Sinne des GMGH findet sich in § 1 Nr. 12 der Ergänzungsvorschriften des GMGH - nämlich das faktische Passieren der Grenze in die eine oder die andere Richtung.

Art. 79 GMGH klärt, dass die Grenzkontrollmaßnahmen dann angewandt werden, wenn:

- a) ein Antrag seitens des Markenrechtsinhabers gestellt wurde oder
- b) auf Eigeninitiative der Zollbeamten.

¹⁴⁶ „Zakon za mitnicite“, DV Aufl. 15 vom 6. Februar 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999, zuletzt geändert in DV, Aufl. 15 vom 15. Februar 2013.

Im ersten Fall muss der Antrag eine ausführliche Beschreibung der Waren enthalten, zudem noch eine Kopie der Markeneintragung und ein vom Patentamt ausgestelltes Zeugnis, dass sie noch Schutz genießt.

Wenn der Markenrechtsinhaber seinen gewöhnlichen Wohnsitz nicht im Inland hat, muss er eine Gerichtsanschrift auf dem Territorium Bulgariens angeben.

Wenn die Voraussetzungen des Art. 78 Abs. 1 GMGH erfüllt sind, halten die Zollbeamten die Waren an. Sie sind verpflichtet, den Antragsteller, den Absender und den Empfänger der Waren unverzüglich darüber zu benachrichtigen. Wenn der Antragsteller innerhalb einer Frist von 10 Tagen, nachdem er über das Anhalten der Waren informiert wurde, nicht nachweist, dass er ein Gerichtsverfahren in der Hauptsache oder über vorläufigen Rechtsschutz (einstweilige Verfügung) eingeleitet hat, werden die Waren wieder freigegeben, falls alle anderen zollamtlichen Bestimmungen beachtet wurden. Nach einem begründeten erneuten Antrag des Antragstellers kann die Frist um weitere 10 Tage verlängert werden.

Der Antragsteller kann dann folgende rechtliche Schritte einleiten:

- 1) Klage erheben nach Maßgabe des Art. 76 GMGH
- 2) Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung stellen nach Maßgabe des Art. 76g GMGH.

Im Rahmen dieser gerichtlichen Verfahren entscheidet das Gericht, ob die bereits erfolgte Maßnahme - Beschlagnahme der Waren - weiterhin bestehen bleibt oder aufgehoben wird.

Die Ablehnung der Zollbehörde, einem Antrag auf Beschlagnahme bestimmter Waren stattzugeben, kann hingegen gem. Art. 79 Abs. 7 GMGH vor dem Sofioter Stadtgericht beanstandet werden.

Die Zollbehörden können, außer auf Antrag des Rechtsinhabers, auch im Rahmen des eigenen Ermessens und nach Aufforderung eines anderen Staatsorgans tätig werden. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Zollbehörde von einer gegenwärtigen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums ausgeht. Nach

einer erfolgten Beschlagnahme der Waren trifft die Zollbehörde die Informationspflicht in Bezug auf alle Beteiligten wie bereits oben beschrieben.

Der Ministerrat hat eine spezielle Anordnung erlassen, die das ganze Verfahren der Grenzkontrollmaßnahmen eingehend regelt¹⁴⁷. Sie sieht vor, dass die Anträge auf Beschlagnahme der Waren bei der zentralen Zollbehördenverwaltung gestellt werden müssen, die wiederum innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Antragstellung eine Entscheidung darüber treffen muss. Leider enthält diese Anordnung auch viele Widersprüche zu den Erneuerungen des GMGH, die im Jahr 2006 eingeführt wurden.¹⁴⁸ Aus diesem Grund wird deren Anwendung größtenteils abgelehnt¹⁴⁹.

Ebenso zweifelhaft sind die Praktiken der Zollbehörde auf Antrag interessierter Firmen die Einfuhr von solchen Waren zu kontrollieren, die mit einer bestimmten Marke gekennzeichnet sind, und anschließend die Firmen darüber zu informieren. Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass diese Praktiken nicht unter den Gesetzeswortlaut fallen, da in solch einem Fall die Grenzkontrollmaßnahmen weder auf Antrag des Rechtsinhabers noch im Rahmen des eigenen Ermessens durchgeführt werden.

2. GRENZKONTROLLMAßNAHMEN NACH DER EU-GRENZBESCHLAGNAHMEVO

Der Zweck der EU-GrenzbeschlagnahmeVO ist der Handel mit solchen Waren zu verhindern, die die Rechte aus dem geistigen Eigentum verletzen. Die Verordnung betrifft nicht Waren, die bereits in der EU eingeführt wurden und somit im europäischen Raum frei verkehren dürfen. Sie wird weiterhin nicht in Bezug auf den

¹⁴⁷ Anordnung über Grenzschutzmaßnahmen betreffend die Rechte am geistigen Eigentum („Naredba za granichni merki za zashtita na pravata vurhu intelektualna sobstvenost“), veröffentlicht in DV Aufl. 98 vom 1. Dezember 2000, zuletzt geändert in DV Aufl. 88 vom 7. Oktober 2003. Für die Durchführung der Anordnung hat der Direktor der Abteilungen „Zoll“ mit Beschluss Nr. 110 vom 04. Juli 2003 spezielle Regeln eingeführt.

¹⁴⁸ Dimitrova, Geistiges Eigentum 2001, Nr. 9, S. 59ff.

¹⁴⁹ Vgl. dazu Rasheva, Geistiges Eigentum 2000, Nr. 12, S. 20, 21; Dimitrova, Eigentum und Recht 2001, Nr. 9, S. 59; Nemski, Geistiges Eigentum 2001, Nr. 6, S. 24, 25.

innereuropäischen Handel der Mitgliedsstaaten angewandt, es sei denn es gibt Waren, die zwar aus einem Mitgliedsstaat stammen aber die noch nicht frei verkehren dürfen.

Die neue Verordnung vom 12. Juni 2013, in Kraft seit 1. Januar 2014, erweitert ihren Anwendungsbereich in ihrem Art. 2 auch auf weitere Schutzrechte wie Handelsnamen, Topographien von Halbleitererzeugnissen, Gebrauchsmuster, Vorrichtungen zur Umgehung von technischen Maßnahmen und geografische Angaben für Nicht-Agrarerzeugnisse. Zudem ist nun eine Legaldefinition des „Verdachts“ in Art. 2 Nr. 7 enthalten, wonach es für den Verdacht einer Rechtsverletzung „hinreichende Anhaltspunkte dafür geben muss, dass [die Waren] in dem Mitgliedstaat, in dem sie sich befinden, dem Anschein nach einzustufen sind als Waren, die in diesem Mitgliedstaat Gegenstand einer ein Recht geistigen Eigentums verletzenden Handlung sind“. Ferner wird das vereinfachte Verfahren zur Vernichtung gefälschter Waren in allen EU-Mitgliedstaaten und somit auch in Bulgarien zum 1. Januar 2014 eingeführt (Deutschland hatte es bereits zuvor und noch zum Zeitpunkt der Geltung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 eingeführt)¹⁵⁰. Der Zoll kann demnach die betreffenden Produkte seit diesem Zeitpunkt ohne eine gerichtliche Entscheidung entsorgen, falls eine Bestätigung des Rechtsinhabers über die Fälschung des Produkts vorliegt und der Importeur keinen Widerspruch erhebt. Zudem wird in Art. 26 der Verordnung ergänzend das spezielle vereinfachte Vernichtungsverfahren für Kleinsendungen nachgeahmter oder unerlaubt hergestellter Waren eingeführt, wonach diese Produkte auch ohne Beteiligung des Schutzrechtsinhabers durch den Zoll vernichtet werden können. Um Kleinsendungen handelt es sich nach der Definition in Art. 2 Nr. 19 der Verordnung bei einer Post- oder Eilkuriersendung, die höchstens drei Einheiten (nach dem zolltarifrechtlichen Verständnis) oder ein Bruttogewicht von weniger als zwei Kilogramm hat. Ferner ist auf die Erweiterung der Antragsbefugnis in Art. 3 der Verordnung hinzuweisen, wonach nun auch der Lizenznehmer antragsbefugt ist, jedoch unter Beachtung von Art. 3 Nr. 2 und der dort festgelegten Unterscheidung zwischen nationalen und Unionsanträgen. Die Verordnung gibt den nationalen Zollbehörden das Recht, Waren

¹⁵⁰ Rinnert, „Die neue Customs-IP-Enforcement-Verordnung“ GRUR 2014, 241, 243.

zu beschlagnahmen, die Rechte aus dem geistigen Eigentum verletzen und innerhalb der folgenden seitens der Zollbehörde durchgeführten Maßnahmen angehalten wurden:

- a) zollrechtliche Bestimmung einer Ware für Ausfuhr, Wiederausfuhr und den freien Verkehr in der Gemeinschaft;
- b) Überprüfung der Waren bei deren Einfuhr oder Ausfuhr in oder aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft;
- c) Zollverfahren (z.B. Zolllagerverfahren, aktive Veredelung usw.)
- d) Verbringung in eine Freizone oder ein Freilager.

Die Begriffe „freier Verkehr der Waren“, „Ausfuhr“, „Wiederausfuhr“ usw. entsprechen der gesetzlich festgelegten Bedeutung in der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, sog. Zollkodex der Gemeinschaft.

Selbst wenn der Hauptzweck der der EU-GrenzbeschlagnahmeVO ist, die Ein- und Ausfuhr von solchen Waren zu verhindern, die Rechte geistigen Eigentums verletzen, werden die darin enthaltenen zollrechtlichen Bestimmungen auch bei Waren angewandt, die im Zollgebiet der Gemeinschaft verkehren und ihren Weg von einem Nichtmitgliedsstaat zum anderen Nichtmitgliedsstaat machen.

Waren, die das Recht an einer Marke verletzen, werden von der der EU-GrenzbeschlagnahmeVO „nachgeahmte Waren“ genannt (orig. „counterfeit trade mark goods“). Der Begriff ist von der Anmerkung zum Art. 51 des TRIPS-Übereinkommens übernommen worden und ist in Art. 2 Nr. 5 a) der neuen EU-GrenzbeschlagnahmeVO legal definiert

Das Tätigwerden der Zollbehörden nach der der EU-GrenzbeschlagnahmeVO beginnt mit einem schriftlichen Antrag des Rechtsinhabers (darunter auch Lizenznehmer, s.o.) auf Tätigwerden der Zollbehörden eines Mitgliedstaates Jeder Mitgliedsstaat muss eine zuständige Zolldienststelle bestimmen, bei der die Anträge der Rechtsinhaber zu stellen sind. Diese Zolldienststelle muss innerhalb einer Frist von 30 Tagen dem Antrag stattgeben, wenn er formell rechtmäßig ist, und ihn

unverzüglich an die Zollstellen derjenigen Mitgliedsstaaten übermitteln, die im Antrag genannt sind. Bei der Antragstellung müssen seitens des Rechtsinhabers folgende Unterlagen eingereicht werden:

- a) Beweise dafür, dass er Inhaber eines bestimmten Rechts geistigen Eigentums ist;
- b) Belege, die genug Informationen für die Identifizierung einer bestimmten Ware als „nachgeahmte Ware“ liefern können;
- c) Eine in schriftlicher Form oder auf elektronischem Weg einzureichende Erklärung des Rechtsinhabers, mit der er die etwaige Haftung gegenüber den von einer der genannten Situation betroffenen Personen für den Fall übernimmt, dass das eingeleitete Verfahren aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Rechtsinhabers eingestellt oder dass festgestellt wird, dass die betreffenden Waren kein Recht geistigen Eigentums verletzen.

Diese Erklärung enthält auch die Erklärung des Rechtsinhabers hinsichtlich der Übernahme der Haftung für sämtliche Verwahrungskosten, die angefallen sind.

Wenn die zuständige Zolldienststelle dem Antrag des Rechtsinhabers nicht stattgibt, z.B. aufgrund der fehlenden Unterlagen oder nicht erfüllter formellen Erfordernisse, so muss sie ihre Entscheidung schriftlich begründen, die auch eine Rechtsbehelfsbelehrung zu enthalten hat.

Die Zollstelle, auf deren Tätigwerden der Antrag gerichtet ist, muss unverzüglich nach Erhalt des stattgegebenen Antrags die Waren zurückhalten und dies der zuständigen Zolldienststelle, dem Rechtsinhaber und dem Warenbesitzer mitteilen. Danach muss sie dem Antragsteller und dem Besitzer Auskunft über die Art und die Menge der zurückgehaltenen Waren geben als auch die Möglichkeit, dies zu überprüfen. Auf Antrag kann die Zollstelle dem Rechtsinhaber zusätzliche Informationen geben, die ihm für die Feststellung weiterhelfen können, ob sein Recht geistigen Eigentums verletzt wurde oder nicht. Die Anforderung an solche Auskünfte ist jedoch, dass diese Informationen die im zurückhaltenden Mitgliedsstaat geltenden datenschutzrechtlichen, handels- oder arbeitsrechtlichen Bestimmungen nicht verletzen dürfen.

Die Zolldienststelle darf die verdächtigen Waren 10 Werktage lang nach Erhalt des stattgegebenen Antrags zurückhalten. In bestimmten Fällen kann diese Frist um weitere 10 Werktage verlängert werden. Bei leicht verderblichen Waren beträgt die Frist jedoch nur 3 Werktage und kann naturgemäß nicht verlängert werden.

Das mit diesen Bestimmungen verfolgte Ziel ist, dem Rechtsinhaber die Möglichkeit zu geben erst mal für sich zu entscheiden, ob die zurückgehaltenen Waren seine Rechte geistigen Eigentums verletzen und dann gegebenenfalls die Feststellung dieser Verletzung vor den ordentlichen Gerichten zu beantragen. Wenn die Zolldienststelle, die die Waren zurückgehalten hat, innerhalb der oben genannten Fristen nicht über die Einleitung eines entsprechenden gerichtlichen Verfahrens informiert wird, muss sie die Waren freigeben.

Die Verordnung erlaubt es den Zollbehörden auch Waren auf Eigeninitiative zurückzuhalten, wenn sie genügend Anhaltspunkte für eine mögliche Verletzung von Rechten geistigen Eigentums haben. In solchen Fällen wird der Rechtsinhaber über die Möglichkeit der Verletzung seiner Rechte informiert und es wird bei ihm angeregt, einen Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden zu stellen. Gleichzeitig wird der Besitzer der verdächtigen Waren benachrichtigt. Wenn der Rechtsinhaber innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Kenntnisnahme den Antrag nicht stellt, so muss die Zollstelle die zurückgehaltenen Waren freigeben. Bis zu einer eventuellen stattgebenden Entscheidung über den Antrag des Rechtsinhabers kann die Zollstelle dem Rechtsinhaber lediglich Auskunft über die Art und Menge der zurückgehaltenen Waren geben.

Mögliche Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers gegen den Besitzer, Importeur, Eigentümer usw. der Ware, die nach den Bestimmungen der Verordnung angehalten wurden, sind in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung geregelt.

Unabhängig davon, wie die Zollbehörden nach der EU-GrenzbeschlagnahmeVO tätig geworden sind, müssen die zurückgehaltenen Waren vernichtet oder ausnahmsweise außerhalb der Handelskanäle vertrieben werden, etwa als Spende an gemeinnützige Vereine oder ähnliches.

Es muss ebenfalls erwähnt werden, dass die Verordnung keine Waren betrifft, die für die private Nutzung und nicht für den Handel bestimmt sind, z.B. Waren, die im Gepäck der Reisenden enthalten sind, jedoch unter der Bedingung, dass die Menge und die Art der Waren nicht zu verzollen ist. Die Verordnung gibt aber wie ausgeführt den Zollbehörden das Recht, auch solche Waren auf Eigeninitiative zurückzuhalten, wenn sie Anhaltspunkte für einen Handelsvertrieb haben.

TEIL 3: DIE DURCHSETZUNG DER RECHTE AUS DER MARKE IN BULGARIEN IM VERGLEICH ZU DEUTSCHLAND UND DEN EU-VORGABEN

Aufgrund der teilweisen Harmonisierung der materiell-rechtlichen Vorschriften im Bereich des europäischen Markenrechts und den bereits unter Teil 2, B. an jeweils geeigneter Stelle aufgezeigten relevanten Unterschiede bei der Gestaltung von Begründung, Inhalt und Schranken des Markenrechts in Bulgarien im Vergleich zu der Rechtsanlage in Deutschland, ist nachfolgend - für den Rechtsanwender wohl neben der Auswertung der relevanten bulgarischen Rechtsprechung in Kennzeichenstreitsachen von größter Bedeutung - in einem eigenen Kapitel auf die Unterschiede bei den verschiedenen Mitteln der Durchsetzung der Rechte aus der Marke einzugehen, indem erst einmal ein Überblick über die wichtigsten Durchsetzungsmöglichkeiten in Deutschland verschafft wird und am Ende jedes Punktes der Gliederung der Vergleich zu den unter Teil 2, C. dargestellten Durchsetzungsmöglichkeiten in Bulgarien gezogen wird.

A. ZIVILRECHTLICHE DURCHSETZUNG DER RECHTE AUS DER MARKE

Die zivilrechtliche Durchsetzung der Rechte aus der Marke erfolgt in Deutschland nach dem MarkenG und lediglich zweitrangig und ergänzend nach dem UWG und dem bürgerlichen Recht.

Der ergänzende Schutz kommt daher meist nur dann in Betracht, wenn der Schutz nach dem MarkenG versagt, d.h. wenn ein markenrechtlicher Schutz von vornherein oder dem Grunde nach nicht in Betracht kommt, nicht dagegen schon dann, wenn ein markenrechtlicher Tatbestand nicht vollständig erfüllt ist¹⁵¹.

¹⁵¹ Köhler/Bornkamm, UWG § 4, Rn. 10.77.

Eine ähnliche prozessuale Struktur findet sich auch bei den zivilrechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten in Bulgarien wieder, wie unter Teil 2, C III. aufgezeigt. In Bulgarien wird jedoch die materiell-rechtliche Anspruchs- und die prozessuale Rechtsmittelkonkurrenz nicht so streng gehandhabt. Angesichts der Tatsache, dass das GMGH dem Markeninhaber speziellere und auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Instrumente zur Durchsetzung seiner Rechte bietet, wird er in der Regel zu diesen greifen und nicht seine Rechte nach den allgemeinen Vorschriften des PK, des GWS oder des bulg StGB geltend machen. Es steht dem Markeninhaber jedoch frei, auf welchen Weg er seine Rechte geltend machen möchte.

I. ZUSTÄNDIGKEIT IN KENNZEICHENSTREITSACHEN

Die Landgerichte sind gem. § 140 Abs. 1 MarkenG in erster Instanz ausschließlich sachlich zuständig für Kennzeichenstreitsachen. Der Begriff der Kennzeichenstreitsachen ist nach allgemeiner Auffassung weit auszulegen, sodass vertreten wird, dass darunter auch alle Streitigkeiten wegen Verletzungen von Marken oder geschäftlichen Bezeichnungen durch Domainnamen unterfallen¹⁵². Von der an die Landesregierungen gem. § 140 Abs. 2 MarkenG gewährte Ermächtigung, die Kennzeichenstreitsachen durch Rechtsverordnung insgesamt oder teilweise für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen, ist in großem Umfang Gebrauch gemacht worden¹⁵³. In Bayern ist das LG München I für den Bezirk des OLG München zuständig und das LG Nürnberg-Fürth für die Bezirke der OLG Nürnberg und Bamberg¹⁵⁴.

Bei der örtlichen Zuständigkeit ist anzumerken, dass neben dem allgemeinen Gerichtsstand am Wohnsitz bzw. Sitz des Beklagten gem. §§ 12, 13, 17 ZPO und dem besonderen Gerichtsstand der Niederlassung des Beklagten gem. § 21 ZPO auch der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung am Begehungsort gem. § 32 ZPO

¹⁵² Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, Teil 7, Rn. 2.

¹⁵³ vgl. Übersicht bei Ingerl/Rohnke, MarkenG § 140, Rn.19–34.

¹⁵⁴ Ingerl/Rohnke, MarkenG § 140, Rn. 20.

vordergründig in Betracht kommt, da er dem Inhaber einer bundesweit geschützten Marke die Wahl zwischen sämtlichen als Kennzeichenstreitgerichten zuständigen Landgerichten eröffnet, in deren Zuständigkeitsbezirk die Verletzungshandlung begangen wurde oder droht begangen zu werden. Der Begehungsort ist der Ort, an dem die tatbestandsmäßige Handlung insgesamt oder auch nur ein solcher Teil davon begangen worden ist¹⁵⁵. Bei dem Versand kennzeichenverletzender Schreiben, insbesondere unberechtigter Abmahnschreiben, sind der Absende- und Empfangsort maßgeblich¹⁵⁶.

Bei der vorbeugenden Unterlassungsklage wird § 32 ZPO analog angewandt, wonach maßgeblich ist, ob entweder die Erstbegehungsgefahr im Bezirk des angerufenen Gerichts gegeben ist oder das geschützte Rechtsgut dort besteht¹⁵⁷.

Die Kennzeichenstreitsachen sind unabhängig von der Kaufmannseigenschaft der Parteien generell Handelssachen, § 95 Abs. 1 Nr. 4 c GVG. Die Kammern für Handelssachen sind allerdings dann nicht zuständig, wenn sich der Kläger mitunter auf Anspruchsgrundlagen beruft, die nicht unter die Handelssachen fallen, also beispielsweise zivilrechtliche Ansprüche aus §§ 12 oder 823 Abs. 1 BGB geltend macht¹⁵⁸. Die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche sind dagegen unabhängig von der Kaufmannseigenschaft Handelssachen, § 95 Abs. 1 Nr. 5 GVG. Die Verhandlung vor den Kammern für Handelssachen muss jedoch vom Kläger in der Klage gem. § 96 Abs. 1 GVG oder vom Beklagten rechtzeitig vor Verhandlung zur Sache gem. § 101 Abs. 1 GVG beantragt werden¹⁵⁹.

Für den Erlass einstweiliger Verfügungen in Kennzeichenstreitsachen ist gem. §§ 937 Abs. 1, 943 Abs. 1 ZPO das Hauptsachegericht sachlich und örtlich ausschließlich zuständig, § 802 ZPO. Wenn die Hauptsacheklage noch nicht

¹⁵⁵ Vgl. BGH GRUR 1994, 530, 532 – *Beta*.

¹⁵⁶ OLG Stuttgart WRP 1988, 331, 332 – *Abnehmerverwarnung*.

¹⁵⁷ Vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 238 – *Wolfskin/Wolfgang*.

¹⁵⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG § 140, Rn. 51.

¹⁵⁹ OLG München, OLG-Report 2009, 636.

anhängig ist, wird die Zuständigkeit nach den oben dargestellten Grundsätzen begründet.

Für Kennzeichenstreitsachen sind in Deutschland die Landgerichte ausschließlich zuständig, sodass man der Ansicht sein könnte, dass die deutschen Zuständigkeitsregelungen diesen in Bulgarien weitestgehend ähnlich sind. Diese Annahme täuscht jedoch, denn die gerichtliche Zuständigkeit des Sofioter Stadtgerichts in Markenstreitsachen ist eine **rechtswegübergreifende**. Wie unter Teil 2, C. I. aufgezeigt, ist das Sofioter Stadtgericht auch für die verwaltungsrechtlichen Verfahren in Markenstreitsachen als Rechtsmittelinstanz gegen die Entscheidungen des Patentamts ausschließlich zuständig. In Deutschland gibt es hingegen keinen verwaltungsrechtlichen Markenschutz (dazu nachfolgend), und selbst wenn es entsprechende Regelungen geben würde, so wäre - im Unterschied zu Bulgarien - ein anderes Gericht, da anderer Rechtsweg, nämlich das Verwaltungsgericht zuständig. In Bulgarien wird dies hingegen in einer gerichtlichen Institution - dem Sofioter Stadtgericht - vereint, welches die Befugnisse eines Bezirksgerichts hat und, zwar mit einer anderen Besetzung und im Rahmen der sog. „Verwaltungsrechtsabteilung“¹⁶⁰, auch als erste Instanz in Verwaltungssachen fungiert. Dies entspräche in Deutschland etwa einem Zusammenschluss von Landgericht und Verwaltungsgericht, wobei die einzelnen Kammern (Handels-, Zivil-, Strafkammer) beibehalten blieben und eine neue - die Verwaltungskammer - hinzukäme.

II. BESTELLUNGSZWANG

Private und juristische Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung haben, müssen gem. § 96 Abs. 1 MarkenG für vor dem Patentamt und dem Patentgericht geführten Verfahren und um ihre Rechte aus einer Marke

¹⁶⁰ Vgl. dazu bereits oben Teil 2, B IV. 3.

geltend machen zu können, einen Inlandsvertreter (Rechtsanwalt oder Patentanwalt) haben.

§ 96 Abs. 1 2. Alt. MarkenG erweitert dabei den Anwendungsbereich auf die Geltendmachung der Rechte aus einer Marke an sich, und zwar, wie es sich aus dem Wortlaut ergibt, unabhängig von einem bestimmten Verfahren oder einer bestimmten Verfahrensart. Der Zweck dieser Regelung ist die Erleichterung des Rechtsverkehrs zwischen DPMA, Gerichten und inländischen Verfahrensbeteiligten mit dem auswärtigen Rechtsinhaber durch Sicherstellung eines inländischen Zustellungsadressaten sowie inländischen Gerichtsstands¹⁶¹.

Der Bestellungszwang betrifft nach dem Wortlaut der Vorschrift jedoch nur denjenigen auswärtigen Beteiligten, der Rechte aus einer Marke geltend macht – bspw. im Wege der Klage, Widerklage oder auch als Verteidigung der eigenen Eintragung. Der Begriff der Geltendmachung von Rechten aus der Marke umfasst ferner dem Wortlaut nach auch die außergerichtliche Geltendmachung, wovon auch die amtliche Gesetzesbegründung ausgeht¹⁶². Eine besondere Praxisrelevanz erlangt der Bestellungszwang etwa bei der außergerichtlichen Geltendmachung von Verletzungs- und Löschungsansprüchen durch Abmahnung. Die Abmahnung könnte durch den Abgemahnten wegen fehlender Vertreterbestellung als nicht ordnungsgemäß zurückgewiesen werden. Ferner würde ihn die Kostentragungspflicht bezüglich der Erstattung der Abmahnkosten nicht treffen.

Für die Anwendung des Gerichtsstands nach § 23 ZPO bestimmt § 96 Abs. 3 S. 1 MarkenG die Marke des auswärtigen Inhabers als am Kanzleiort des Inlandsvertreters nach Abs. 1 belegen, hilfsweise am Wohnsitz dieses Vertreters und bei Fehlen auch eines solchen am Sitz des DPMA in München.

¹⁶¹ Ingerl/Rohnke, MarkenG § 96, Rn. 1.

¹⁶² Ingerl/Rohnke, MarkenG § 96, Rn. 14 mwN.

Nach der heutigen Fassung des § 96 Abs. 2 MarkenG¹⁶³ genügt auch die Bestellung eines aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraum stammenden Rechts- oder Patentanwalts nach Maßgabe des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland und bedarf hierfür keiner zusätzlichen Bestellung eines im Inland ansässigen Rechts- oder Patentanwalts als Zustellungsbevollmächtigten mehr. Die Bestellung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten durch den Vertreter bleibt jedoch zusätzlich möglich¹⁶⁴.

Gem. § 96 Abs. 4 MarkenG soll die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung für alle ab dem 1. Januar 2002 anhängig gewordenen Verfahren¹⁶⁵ erst dann wirksam werden, wenn nicht nur diese Beendigung, sondern auch die Bestellung eines neuen Inlandsvertreters gegenüber DPMA oder BPatG angezeigt wurden. Dadurch sollen Zustellungen direkt an den Auswärtigen bei Widerruf oder Niederlegung der Vertretung vermieden werden¹⁶⁶.

Während § 96 Abs. 2 MarkenG ausdrücklich vorsieht, dass Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als Vertreter im Sinne des § 96 Abs. 1 MarkenG bestellt werden können, wenn sie berechtigt sind, ihre berufliche Tätigkeit als Rechtsanwälte in Deutschland auszuüben, fehlt es im bulgarischen Art. 3 Abs. 2 GMGH an einer vergleichbaren Regelung. Zwar wurde die Verordnung über die Vertreter geistigen Eigentums („VO“), wie unter Teil 2, C II. dargestellt, im Jahr 2012 neu gefasst und vor allem im Hinblick auf die Voraussetzungen der Ausübung der Tätigkeit als Vertreter geistigen Eigentums europarechtskonform angepasst,

¹⁶³ Erweiterung auf solche Vertreter ab dem 01. Januar 2002 nach einer Beanstandung der EU-Kommission wegen Unvereinbarkeit der früheren Beschränkung auf inländische Rechts- und Patentanwälte mit der Dienstleistungsfreiheit, Amtl. Begr. Bl. 2002, 52.

¹⁶⁴ BGH GRUR 2009, 701 – *Niederlegung der Inlandsvertretung*.

¹⁶⁵ Vgl. o. Fußnote 141.

¹⁶⁶ Amtl. Begr. Bl. 2002, 58, zit. bei Ingerl/Rohnke, MarkenG § 96, Rn. 35.

jedoch wirkt sich dies auf die Regelungen des Art. 3 Abs. 1 und 2 GMGH keineswegs aus. Die gesetzliche Vorschrift des Art. 3 GMGH verlangt ihrem Wortlaut nach für die Vertretung der Interessen in- (freiwillige Bestellung eines Vertreters) und ausländischer Markeninhaber vor dem bulgarischen Patent- und Markenamt immer noch die Bestellung eines „inländischen Vertreters geistigen Eigentums“¹⁶⁷. Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs ist – etwa im Gleichlauf zu der VO – nicht vorgenommen worden. Art. 3 GMGH verstößt somit gegen Gemeinschaftsrecht, indem er mit den Regelungen der Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Art. 14 Nr. 1 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt eindeutig im Widerspruch steht. Diese Vorschrift muss unbedingt entsprechend dem Wortlaut der Regelungen des Art. 4 VO neu gefasst werden.

III. EINSTWEILIGE VERFÜGUNGEN

Der vorläufige Rechtsschutz durch den Erlass einstweiliger Verfügungen gem. §§ 935, 940 ZPO dient im Kennzeichenrecht vordergründlich der Sicherung des Unterlassungsanspruchs¹⁶⁸. Sofern Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr im Hinblick auf die Verletzungshandlungen des § 14 MarkenG im Raum stehen, bietet sich dem Rechtsinhaber die Möglichkeit der Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes, der den Unterlassungsanspruch zum Teil verwirklicht und somit das Markenrecht effektiv schützt.

Für den Erlass einstweiliger Verfügungen sind stets das schlüssige Behaupten und die Glaubhaftmachung von Verfügungsanspruch und Dringlichkeit als Verfügungsgrund notwendig. Für die Dringlichkeit ist erforderlich, dass eine Veränderung des individuellen Streitgegenstands droht¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Letzte aktualisierte Fassung des GMGH vom 15. Juli 2011.

¹⁶⁸ vgl. auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vorbem. §§ 14–19 d, Rn. 189.

¹⁶⁹ Drescher, MünchKommZPO § 935 Rn 15; Zöller ZPO § 935 Rn 13.

Eine Dringlichkeitsvermutung wie dem Wettbewerbsverfahrensrecht immanent (§ 12 Abs. 2 UWG) besteht in den Verfügungsverfahren wegen Kennzeichenverletzungen nach der neueren Rechtsprechung der Oberlandesgerichte nicht¹⁷⁰. Die Dringlichkeitsvermutung wird von der einzelfallorientierten Interessenabwägung verdrängt¹⁷¹.

Für die Dringlichkeitsfrist nimmt das insoweit strengste OLG München als Untergrenze einen Monat ab erstmaliger Kenntniserlangung von der Tat und dem Täter an¹⁷². Erforderlich ist stets positive Kenntnis. Ein Kennenmüssen besteht nicht, da es eine allgemeine Marktbeobachtungspflicht nicht gibt¹⁷³. Bei Kennzeichenverletzungen beginnt die Dringlichkeitsfrist erst mit Feststellung der Verletzung durch Personen, die befugt und befähigt sind, eine Entscheidung über die Einleitung eines kennzeichenrechtlichen Verletzungsverfahrens zu treffen. Solche sind bei kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel die Geschäftsführer¹⁷⁴.

Alle vom Antragsteller darzulegenden Anspruchsvoraussetzungen sind gem. §§ 920 Abs. 2, 936, 294 ZPO glaubhaft zu machen. Der Antragsteller hat insbesondere alle Voraussetzungen der Entstehung des Kennzeichenschutzes nach § 4 MarkenG glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Schonbenutzungsfrist ist bei eingetragenen Marken zudem die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen, wenn der Antragsteller die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vermeiden will¹⁷⁵. Diese Glaubhaftmachung ist jedoch nicht notwendig, wenn eine Schutzschrift hinterlegt ist und in dieser die Nichtbenutzungseinrede gerade nicht erhoben wurde¹⁷⁶. Bei nicht eingetragenen Kennzeichenrechten muss außer der Entstehung

¹⁷⁰ OLG München GRUR 2007, 174 – *Wettenvermittlung*, OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 212 – *Top Ticket*, OLG Hamm K&R 2000, 90 – *krupp.de*, OLG Frankfurt WRP 2002, 1457 – *Top Ticket*, bejahend Hoeren/Sieber, Teil 6.1. Rn. 378; aA Fezer, MarkenG § 14, Rn. 1081 mwN.

¹⁷¹ OLG München aaO – *Wettenvermittlung*.

¹⁷² OLG München MD 1996, 1027 – *T. Golf*.

¹⁷³ OLG Hamburg NJOZ 2008, 2753, 2764 – *Navigon/Nav N Go*.

¹⁷⁴ OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 245 – *magenta*.

¹⁷⁵ Stöbele/Hacker, MarkenG § 14, Rn. 330.

¹⁷⁶ Stöbele/Hacker aaO.

durch Benutzungsaufnahme in der Vergangenheit auch die Fortdauer der Benutzung und die weiteren Schutzvoraussetzungen wie Verkehrsgeltung glaubhaft gemacht werden. Letzteres gilt entsprechend für Ansprüche, die nur bei einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit der Marke bestehen¹⁷⁷.

Der Vergleich der Verfahren in Bulgarien und Deutschland im Hinblick auf den Erlass einstweiliger Verfügungen zeigt, dass die gesetzliche Einordnung zum Teil unterschiedlich ist. Während in Bulgarien mittlerweile spezialgesetzliche und allgemeine zivilrechtliche Regelungen bestehen, bestehen in Deutschland nur die allgemeinen Regeln der §§ 935 ff ZPO. Dies beeinträchtigt die Effektivität dieser Instrumente jedoch nicht.

Beide Staaten erfüllen mit ihren materiell-rechtlichen Vorschriften - unabhängig davon, ob mit den spezialgesetzlichen oder mit den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften - die Anforderungen des Art. 9 der Enforcement-Richtlinie. In Deutschland war der Erlass spezieller Vorschriften im Hinblick auf den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums anhand einstweiliger Maßnahmen nicht notwendig, da die Vorschriften des ZPO bereits einen hinreichenden Schutz auch für Rechte aus dem geistigen Eigentum bieten konnte, während dies in Bulgarien, wie unter Teil 2, C., III. 2.10. aufgezeigt, nicht unbedingt nur anhand der Vorschriften des PK gewährleistet war.

IV. SPEZIALRECHTLICHE DURCHSETZUNGSMÖGLICHKEITEN NACH DEM MARKENG

§ 14 Abs. 1 MarkenG gibt dem Inhaber einer Marke ein subjektives und ausschließliches Recht, demnach ein absolutes Recht an der Marke. Dies ist, wie bereits in Teil 2 aufgezeigt, in der Markenrichtlinie festgelegt und in die europäische Gesetzgebungen umgesetzt worden. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung stellt

¹⁷⁷ Ingerl/Rohnke, MarkenG Vorbem. §§ 14-19, Rn. 210.

§ 14 Abs. 1 MarkenG keine Anspruchsgrundlage dar, sondern statuiert lediglich das subjektive Recht an einer Marke, wobei sich dessen konkreter Inhalt aus der Gesamtheit der Regelungen im MarkenG ergibt – dazu gehört insbesondere auch das Verbotungsrecht, welches in den weiteren Absätzen des § 14 MarkenG geregelt ist¹⁷⁸ und eins der zentralen gesetzlichen Instrumente darstellt, das dem Markeninhaber im Rahmen seines Ausschließlichkeitsrechts zustehen.

Die materiell-rechtlichen Vorschriften über die eigentlichen Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen im MarkenG sind in den §§ 14 bis 19 d MarkenG enthalten. Diese sind zivilrechtlicher Natur und stellen neben der in § 143 MarkenG vorgesehenen Strafverfolgung und der Grenzbeschlagnahme nach §§ 146ff. MarkenG das wichtigste Gesetzesinstrument, das dem Inhaber bei Verletzungen seiner Marke zur Verfügung steht.

In diesem Abschnitt des MarkenG sind die Verletzungstatbestände der Identität, Verwechslungsgefahr und des erweiterten Schutzes bekannter Kennzeichen (§§ 14 Abs. 2 bis 4, 15 Abs. 2 und 3) als auch die Anspruchsgrundlagen für Unterlassung (§§ 14 Abs. 5, 15 Abs. 4), Schadensersatz (§§ 14 Abs. 6, 15 Abs. 5), die Haftung für Angestellte und Beauftragte (§§ 14 Abs. 7, 15 Abs. 6), Vernichtung und Rückruf (§ 18), Auskunft (§19), Vorlage/Besichtigung (§ 19a), Urkundenvorlage (§19b) und Urteilsbekanntmachung (§19c) enthalten.

Auf die nähere Darstellung der einzelnen Ansprüche bei Markenverletzungen in Deutschland wird verzichtet, denn diese unterscheiden sich von den einzelnen Ansprüchen nach dem bulgarischen GMGH ihrem Wortlaut nach nicht. Dieser Umstand rührt aus der Tatsache, dass sich sowohl das GMGH als auch das MarkenG bei den Verletzungsansprüchen größtenteils an dem Wortlaut der Markenrichtlinie orientiert haben.

Es wird daher nur verkürzt auf die zwei in der Praxis wichtigsten Klagearten in Deutschland eingegangen – die Unterlassungsklage und die Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht – anhand einer ebenfalls knappen Auswertung der

¹⁷⁸ BGH GRUR 2001, 164, 165 – *Wintergarten*.

wichtigsten Rechtsprechung zu diesen zwei prozessualen Durchsetzungsmöglichkeiten.

1. DIE UNTERLASSUNGSKLAGE

Im Kennzeichenrecht hat der Klageantrag besonders präzise abgefasst zu sein und die konkrete Verletzungsform muss richtig wiedergegeben sein, denn nur auf diese Weise ist die Bestimmtheit des Klageantrags gewährleistet, §§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO. Das Gericht muss den Kläger bei etwaigen Antragsmängeln gem. § 139 Abs. 1 S. 2 ZPO darauf hinweisen und ihm die Möglichkeit zur Neufassung des Antrags geben¹⁷⁹. Grundsätzlich soll das Gericht aber nicht den Klageantrag selbst umformulieren¹⁸⁰. Dabei ist zu beachten, dass der Antrag nicht weiter gehen darf als die im konkreten Fall bestehende Wiederholungs- oder Erstbegehungsfahr als materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung des Unterlassungsanspruchs¹⁸¹.

Der Klagegrund ergibt sich bei Kennzeichenverletzungen aus dem geltend gemachten Schutzrecht an einer Marke und den vorgetragenen Verletzungshandlungen.

Nach BGH sind dem Klagegrund nicht alle Verletzungshandlungen zuzurechnen, die den zur Klagebegründung vorgetragenen gleichartig sind¹⁸². Es verhalte sich zwar grundsätzlich so, dass mehrere mit der Klage zusammen vorgetragene gleichartige Verletzungshandlungen einen einheitlichen Klagegrund bilden. Jedoch müssten im Laufe des Gerichtsverfahrens nachträglich vorgetragene weitere Verletzungsfälle als

¹⁷⁹ BGH GRUR 2008, 801 – *Hansen-Bau*, Tz. 18; BGH GRUR 2008, 254 – *THE HOME STORE*.

¹⁸⁰ BGH GRUR 1991, 254, 257 – *Unbestimmter Unterlassungsantrag I*.

¹⁸¹ BGH GRUR 2004, 868, 869 – *Dorf MÜNSTERLAND II*; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 245, 246 – *magenta*.

¹⁸² BGH GRUR 2006, 421 – *Markenparfümverkäufe*.

Änderung des Streitgegenstands angesehen werden¹⁸³. Diese Rechtsprechung hat zur Folge, dass sich Schwierigkeiten in Bezug auf die Rechtskrafterstreckung von Urteilen in Verletzungssachen ergeben. Eine solche Ansichtsweise ist insbesondere auch im Hinblick auf den Grundsatz der Prozessökonomie problematisch, da der Schutzrechtsinhaber buchstäblich auf neue Prozesse verwiesen wird, im Rahmen derer er gegen die neuen oder Folgeverletzungshandlungen klagen kann bzw. muss. Die Ansicht, die auf die konkrete Verletzungsform, nicht aber auf jede einzelne Verletzungshandlung abstellt¹⁸⁴, ist aus Sicht der Verfasserin praxisnaher und birgt nicht die Gefahr der Folgeprozesse in sich, die sowohl für den Schutzrechtsinhaber als auch für die Justiz belastend sind. Diese Ansicht berücksichtigt auch, dass die Abweisung einer ersten Klage aufgrund eines Tatbestandsmangels der vorgetragenen Handlung (zB erschöpft, verjährt, nicht nachweisbar) einer zweiten Klage wegen einer diesen Mangel nicht aufweisenden Verletzungshandlung nicht entgegenstehen darf¹⁸⁵.

Das im Urteil ausgesprochene Unterlassungsverbot betrifft nach ständiger Rechtsprechung nicht nur solche Handlungen, die mit den im Tenor benannten identisch sind, sondern auch Abwandlungen, die den Kern der Verbotsform unberührt lassen und deswegen als im Unterlassungsklageantrag enthalten gelten¹⁸⁶, sog. Kerntheorie¹⁸⁷.

Für die Verjährung des Unterlassungsanspruchs und der anderen Verletzungsansprüche gelten über § 20 MarkenG die allgemeinen Vorschriften des BGB - §§ 195 ff BGB.

Somit ist grundsätzlich von der regelmäßigen dreijährigen Verjährungsfrist auszugehen, die in dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem der Berechtigte von den den Anspruch begründenden Umständen, die in der Verletzung seines Rechts liegen

¹⁸³ BGH aaO - *Markenparfümverkäufe*.

¹⁸⁴ Stöbele/Hacker, MarkenG § 14, Rn. 312.

¹⁸⁵ Götz, GRUR 2008, 405 Fn. 61 ff.

¹⁸⁶ BGH GRUR 2006, 421 – *Markenparfümverkäufe*.

¹⁸⁷ vgl. dazu ausführlich Lehment, WRP 2007, 237.

und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis erlangen müsste, §§ 195, 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Auch in Deutschland ist sich die Rechtsprechung darüber einig, dass Ansprüche, die aus der Verletzung von Markenrechten durch eine Dauerhandlung resultieren, erst dann verjähren, wenn die Dauerhandlung endet¹⁸⁸. Dauerhandlungen sind Handlungen, die ununterbrochen verletzen, solange der durch sie hervorgerufene Zustand andauert¹⁸⁹. Folge ist, dass ein vorbeugender Unterlassungsanspruch gegenüber einer Handlung, die ununterbrochen verletzt, nicht verjähren kann, solange der Störungszustand fortbesteht¹⁹⁰.

Ein Vergleich zu den Verjährungsfristen in Bulgarien wird am Ende des nächsten Gliederungspunktes der Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht dargestellt, bei welcher dieselbe Verjährungsfrist gilt, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden.

2. KLAGE AUF FESTSTELLUNG DER SCHADENSERSATZPFLICHT

Bei der gerichtlichen Durchsetzung der Schadensersatzansprüche entspricht es regelmäßig dem Interesse des Verletzten, eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht zu erheben, wenn der Schadensersatzeintritt und dessen konkrete Höhe noch ungewiss sind.

Das gem. § 256 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse wird vom BGH in diesen Fällen ohne weiteres bejaht, da dem Verletzten die Möglichkeit der Erhebung einer Feststellungsklage aus prozessökonomischen Gründen sowie im Hinblick auf die Schadensberechnungsschwierigkeiten und die Verjährungshemmung gewährt werden muss, selbst wenn eine Stufenklage erhoben werden könnte¹⁹¹. Auch nach

¹⁸⁸ Fezer, MarkenG § 20, Rn. 33 mwN.

¹⁸⁹ Fezer/Büscher, Lauterkeitsrecht, § 11 UWG, Rn. 22; Köhler/Bornkamm, UWG § 11, Rn. 1.21.

¹⁹⁰ Fezer, MarkenG aaO, mwN.

¹⁹¹ BGH GRUR 2001, 1177, 1178 – *Feststellungsinteresse II*.

der rechtskräftigen Verurteilung des Verletzers zu Unterlassung und Auskunft bejaht der BGH das Feststellungsinteresse¹⁹². Er muss insoweit nicht die Erteilung der Auskunft abwarten, sondern sogleich zur Erhebung der Feststellungsklage zwecks Verjährungsunterbrechung übergehen; nur bei schon vor der Klageerhebung erteilter Auskunft besteht kein Feststellungsinteresse mehr.

Die Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht ist begründet, wenn die gewisse Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts vorliegt¹⁹³. Nach der neuen Rechtsprechung des BGH ist eine solche jedoch bei Kennzeichenverletzungen stets gegeben, da jede Zeichenbenutzung zugleich einen Schadenseintritt bewirke¹⁹⁴, nachdem der Verletzte den Eingriff in sein vermögenswertes Recht an einer Marke nicht ohne entsprechende Entgeltzahlung hinnehmen muss und jedenfalls dafür Schadensersatz nach der Lizenzanalogie verlangen kann.

Der Tenor des Feststellungsurteils darf nur solche Verletzungsformen betreffen, die nachgewiesen in der Vergangenheit vorgenommen wurden. Im Unterschied zur Unterlassungsklage dürfen insbesondere keine noch nicht begangenen Verletzungsvarianten durch Verallgemeinerung einbezogen werden¹⁹⁵. Die Schadensersatzpflicht kann jedoch dann in Bezug auf gleichliegende Verletzungsformen festgestellt werden, wenn eine Schädigung durch weitere rechtlich gleich zu beurteilende Handlungen wahrscheinlich ist und auch hinsichtlich dieser weiteren Handlungen über alle Einwendungen abschließend entschieden werden kann¹⁹⁶.

Die Feststellung soll in zeitlicher Hinsicht aber immer nur den Zeitraum bis zur letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz erfassen, wenn nicht ausnahmsweise Klage auf künftige Leistung nach 259 ZPO gerechtfertigt sei, da

¹⁹² BGH GRUR 2008, 258 – *INTERCONNECT/T-InterConnect*, Tz. 17.

¹⁹³ BGH GRUR 1999, 587, 590 – *Cefallone*.

¹⁹⁴ BGH GRUR 2006, 421 – *Markenparfümverkäufe*.

¹⁹⁵ OLG München GRUR-RR 2001, 57 – *Benetton Slide*.

¹⁹⁶ BGH aaO – *Markenparfümverkäufe*, Tz. 47/48.

andernfalls mit der Feststellungsklage mehr erreicht werden könne als mit einer Leistungsklage¹⁹⁷.

Ein Vergleich zwischen den spezialgesetzlichen Klagemöglichkeiten bei der Durchsetzung der Rechte aus der Marke in Bulgarien und Deutschland zeigt, dass es vor allem im Hinblick auf die Verjährungsfristen sämtlicher aus der Markenverletzung resultierenden Ansprüche wesentliche Unterschiede gibt.

Während in Bulgarien eine regelmäßige fünfjährige Verjährungsfrist gilt, beträgt sie in Deutschland nur drei Jahre. Meist wird es sich jedoch um andauernde Verletzungshandlungen handeln, bei denen nach der Rechtsprechung beider Staaten die Verjährungsfrist nicht zu laufen beginnt, bevor die Dauerhandlung geendet hat. Weitere Unterschiede sind bei der Berechnung der Verjährungsfrist festzustellen - während in Bulgarien die Verjährung der Ansprüche gem. Art. 114 Satz 1 GVS mit dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist, ist dies in Deutschland bei der regelmäßigen Verjährungsfrist gem. § 199 Abs. 1 BGB erst dann der Fall, wenn der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat. Im bulgarischen Recht ist eine solche Einschränkung nur bei deliktischen Ansprüchen in Art. 114 Satz 3 GVS vorgesehen, bei denen die Verjährungsfrist erst dann zu laufen beginnt, wenn der Gläubiger Kenntnis von der Identität des Schuldners erlangt hat. Zudem beginnt die Verjährungsfrist im deutschen Recht gem. § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres an zu laufen, in dem der Anspruch entstanden ist, während im bulgarischen Recht hingegen die Berechnung Tag genau, beginnend mit dem Tag, in dem der Anspruch entstanden ist, vorgenommen wird. Im Ergebnis ist zu den unterschiedlichen Verjährungsregeln betreffend die in beiden Fällen einschlägige regelmäßige Verjährungsfrist bei den markenrechtlichen Verletzungsansprüchen festzustellen, dass diese aus Sicht der Verfasserin im bulgarischen Zivilrecht viel zu allgemein gehalten sind, sodass eine sachgerechte Unterscheidung nicht vorgenommen werden kann. Ein effektiver Rechtsschutz kann nicht erfolgen, wenn

¹⁹⁷ BGH GRUR 2009, 53 – PC, Tz. 11.

der Anspruchsinhaber von den anspruchsbegründenden Umständen keine Kenntnis hat. Dies wird im bulgarischen Zivilrecht jedoch nur im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen deliktischer Natur bei dem Ablauf der Verjährungsfrist vorausgesetzt, in allen anderen Fällen hingegen nicht. Die markenrechtlichen Verletzungsansprüche sind jedoch nicht deliktischer Natur; im bulgarischen Recht sind solche, wie im deutschen Recht, nur Ansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und der Freiheit beruhen.

Hinsichtlich der Auswertung der höchstgerichtlichen Rechtsprechung Bulgariens bei der Anwendung des GMGH im Hinblick auf die Beantwortung der zentralen Frage, wann das Recht aus der Marke erschöpft ist und somit nicht (mehr) geltend gemacht werden kann, wird auf die ausführlichen Darstellungen unter Teil 3, C. verwiesen.

3. GRENZBESCHLAGNAHME NACH §§ 146 BIS 148 MARKENG

Die §§ 146 bis 148 MarkenG regeln das Verfahren in Bezug auf die Beschlagnahme widerrechtlich gekennzeichnete Waren durch die Zollbehörden, die nicht dem Anwendungsbereich der EU-GrenzbeschlagnahmeVO unterfallen. Die Beschlagnahme nach der EU-GrenzbeschlagnahmeVO bezieht sich ihrerseits auf Waren aus Drittländern, die zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr der Europäischen Union angemeldet sind, die zur Wiederausfuhr angemeldet sind oder dieser unterliegen, die in ein Nichterhebungsverfahren überführt oder in eine Freizone oder ein Freilager verbracht werden, sowie Gemeinschaftswaren, die zur Ausfuhr in ein Drittland angemeldet sind¹⁹⁸. Der Anwendungsbereich der § 146 ff. MarkenG ist daher nur bei Beschlagnahmen im Rahmen des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs eröffnet. Auf die Darstellung der Grenzbeschlagnahmen nach der EU-GrenzbeschlagnahmeVO wird verzichtet, da die relevanten Vorschriften bereits unter Teil 2, C VI. aufgezeigt wurden.

¹⁹⁸ Fezer, MarkenG § 146, Rn. 6.

Gem. § 148 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird die Grenzbeschlagnahme nur auf entsprechenden Antrag durchgeführt. Der Antrag ist bei der Bundesfinanzdirektion zu stellen und gilt für ein Jahr, sofern keine kürzere Laufzeit beantragt wurde. Voraussetzung für ein Tätigwerden der Zollbehörden nach § 146 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist, dass durch die Einfuhr oder Ausfuhr der Waren das Ausschließlichkeitsrecht des Inhabers einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung offensichtlich verletzt wird. Eine offensichtliche Rechtsverletzung liegt vor, wenn eine Kennzeichenrechtsverletzung bereits begangen wurde oder bevorsteht¹⁹⁹.

Da nach Art. 3 Abs. 1 der EU-GrenzbeschlagnahmeVO a.F. eine Grenzbeschlagnahme von Parallelimporten nicht zulässig ist, kommt der Grenzbeschlagnahme von Parallelimporten²⁰⁰ (für Waren, die mit Zustimmung des Markeninhabers mit der Marke versehen sind aber ohne seine Zustimmung in Verkehr gebracht wurden) nach dem MarkenG eine erhebliche praktische Bedeutung zu. Dabei begrenzt die Tatbestandsvoraussetzung einer offensichtlichen Rechtsverletzung die zulässigen Grenzbeschlagnahmen von rechtswidrig markierten Parallelimporten sachgerecht. Sollte der rechtswidrige Parallelimport zugleich einen Tatbestand der EU-BeschlagnahmeVO erfüllen, haben die Zollbehörden die Verordnung anzuwenden.

Nach dem Wortlaut des § 146 Abs. 1 S. 1 MarkenG stellt die Einfuhr oder Ausfuhr der widerrechtlich gekennzeichneten Waren eine Tatbestandsvoraussetzung der Grenzbeschlagnahme dar. Ob neben der Einfuhr und Ausfuhr auch die Durchfuhr eine Beschlagnahme der widerrechtlich gekennzeichneten Transitware rechtfertigt, ist nach den allgemeinen Auslegungsgrundsätzen zu bestimmen²⁰¹. Zu dieser

¹⁹⁹ Begründung zum Gesetz zur Bekämpfung der Produktpiraterie, BT-Drucks. 11/4792 vom 15. Juni 1989, S. 35, zitiert bei Fezer, aaO. In Erwägungsgrund 6 der neugefassten EU-GrenzbeschlagnahmeVO wird explizit erwähnt, dass der „illegale Parallelhandel (also Waren, die mit Zustimmung des Rechtsinhabers hergestellt wurden, aber im Europäischen Wirtschaftsraum erstmals ohne seine Zustimmung in Verkehr gebracht wurden)“ nicht unter den Anwendungsbereich der Verordnung fallen soll – vgl. dazu ausführlich unter C. III.

²⁰⁰ s. dazu Beußel, GRUR 2000, 188; v. Welser, EWS 2005, 202.

²⁰¹ Fezer, aaO, Rn. 12.

Thematik gibt es mittlerweile eine umfangreiche Rechtsprechung des EuGH²⁰², bei welcher im Hinblick auf die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen unterschieden werden muss. Da sich jedoch sowohl die bulgarischen als auch die deutschen Zollbehörden und Gerichte an diese Rechtsprechung halten müssen, ist sie für die Prüfung der Unterschiede bei der Gesetzesfassung (des GMGH einerseits und des MarkenG andererseits) und –anwendung im Bereich des Markenrechts unerheblich.

Von der Grenzbeschlagnahme ausgenommen sind Einfuhren durch Privatpersonen, da sie außerhalb des geschäftlichen Verkehrs stattfinden und somit nicht von den Verletzungstatbeständen des § 14 MarkenG erfasst sind²⁰³.

Im privaten Reiseverkehr schreitet die Zollbehörde bei Produktpiraterieware dann nicht ein, wenn hinsichtlich der Art und Menge der Produktpirateriewaren, der beteiligten Personen oder aufgrund sonstiger Anhaltspunkte nicht von einem kommerziellen Charakter der Einfuhr auszugehen ist²⁰⁴. Anhaltspunkte dafür sind etwa, ob der Warenwert der Gesamtsendung (alle Waren) nicht mehr als 175 Euro (Einkaufswert im Urlaubsland) beträgt und die Waren im persönlichen Gepäck des Reisenden mitgeführt werden.²⁰⁵

Die Grenzbeschlagnahme erfolgt gem. § 146 Abs. 1 MarkenG nur gegen Sicherheitsleistung. Die erforderliche Sicherheit muss nicht bereits mit Antragstellung geleistet werden, sondern erst nach erfolgter Beschlagnahme durch die Zollbehörden. Die Art und Höhe der Sicherheitsleistung wird von den Zollbehörden

²⁰² EuGH, Rs C-383/98, Slg. 2000, I-02519, GRUR Int 2000, 748 – *Polo/Lauren*; EuGH, Rs C-115/02, Slg. 2003, I-12705, GRUR Int 2004, 39 – *Rioglass/Transremar*; EuGH, Rs C-405/03, Slg. 2005, I-8761, GRUR 2006, 146 – *Class International*.

²⁰³ LG Düsseldorf, Mitt 1996, 22, 23 – *Chiemsee*, zitiert bei Fezer, aaO, Rn. 23.

²⁰⁴ Fezer, aaO, Rn. 24.

²⁰⁵ s. unter der Überschrift Private Einfuhren, www.zoll.de.

nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt²⁰⁶. Sie liegt in der Regel zwischen 10 000 Euro und 25 000 Euro²⁰⁷.

Das Verfahren nach erfolgter Grenzbeschlagnahme ist in § 147 GMGH geregelt.

Bei den Grenzkontrollmaßnahmen kann zusammenfassend festgestellt werden, dass für den Anwendungsbereich des GMGH und des MarkenG nach dem Erlass der EU-GrenzbeschlagnahmeVO wenig Raum bleibt. Die nationalen Grenzkontrollverfahren erfüllen sämtliche materiell-rechtlichen Voraussetzungen, um einen effektiven Schutz der Rechte aus der Marke zu bieten. Große Unterschiede gibt es hingegen in der Anwendung der einschlägigen gesetzlichen Normen durch die nationalen Zollbehörden. Während die Zollbehörden in Bulgarien im Interesse bestimmter Firmen (die nicht Inhaber der betreffenden Marken sind) an der Grenze regelmäßig Waren anhalten, die mit einer bestimmten Marke gekennzeichnet sind, wird dies in Deutschland selten der Fall sein. Dadurch leidet jedoch nach diesseitiger Ansicht die Effektivität der Durchführung der notwendigen Grenzkontrollmaßnahmen in Bulgarien, sodass davon Abstand zu nehmen ist, und nur solche Maßnahmen zu ergreifen sind, die von den ausreichend Schutz bietenden materiell-rechtlichen Vorschriften gedeckt sind.

4. STREITWERT UND STREITWERTBEGÜNSTIGUNG

Der Streitwert in Kennzeichenstreitigkeiten bemisst sich – außer in den Fällen der bezifferten Zahlungsklagen – nach freiem Ermessen des Gerichts gemäß §§ 3 ZPO, 51 GKG. Maßgeblich hierfür ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH das wirtschaftliche Interesse des Klägers²⁰⁸. Der maßgebliche Zeitpunkt für die

²⁰⁶ Fezer, aaO, Rn. 26; s. dazu Fezer/Hirsch, Hdb. Markenpraxis, Bd. I, MarkenVerfR, 4. Teil, Rn. 219, 241, 253.

²⁰⁷ s. dazu Hoffmeister, MarkenR 2002, 387; Cremer Mitt. 1992, 153, zitiert bei Fezer, aaO.

²⁰⁸ BGH GRUR 1990, 1052, 1053 – *Streitwertbemessung*; BGH GRUR 1977, 748 – *Kaffeeverlosung II*.

Beurteilung ist gem. § 4 ZPO die Klageeinreichung bzw. im Verfügungsverfahren die Antragstellung, wobei spätere Werterhöhungen für den Gebührenstreitwert nach §§ 39, 40 GKG bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung zu berücksichtigen sind.

In der Praxis bestimmt die in der Regel bereits in der Klage gemachten Streitwertangabe seitens des Klägers auch in Kennzeichenstreitsachen größtenteils die Streitwertfestsetzung, sofern sie nicht offensichtlich aus prozesstaktischen Gründen überhöht oder untersetzt ist. Diese sind aber vom Gericht anhand objektiver Kriterien zu überprüfen, etwa durch Vergleich der Streitwertfestsetzungen in ähnlichen Rechtsstreiten²⁰⁹.

Bei den verschiedenen Klagearten gibt es unterschiedliche Bemessungsfaktoren, sodass es sachdienlich erscheint, diese getrennt aufzuführen.

4.1 Streitwert der Unterlassungsklagen

Das wirtschaftliche Interesse des Klägers im Rahmen einer Unterlassungsklage bemisst sich einerseits durch den wirtschaftlichen Wert des verletzten Kennzeichenrechts und andererseits durch das Ausmaß und die Gefährlichkeit der Verletzung²¹⁰.

Der wirtschaftliche Wert des Kennzeichenrechts wird durch viele Faktoren beeinflusst und bestimmt. Dafür können beispielsweise der Bekanntheitsgrad der Marke, der Umfang und die Dauer der bisherigen Benutzung, die Umsätze, die unter der Marke erzielt wurden sowie Wertsteigerungen des Kennzeichens, eventuell durch die Benutzung als Geschäfts- oder Firmenbezeichnung maßgeblich sein²¹¹.

Für die Beurteilung des Ausmaßes und der Gefährlichkeit der Verletzung können wiederum viele Faktoren bestimmend sein. Vordergründig maßgeblich ist jedoch der

²⁰⁹ Ingerl/Rohnke, MarkenG §142, Rn. 6; BGH - *Kaffee-Verlosung II*, aaO.

²¹⁰ OLG Nürnberg GRUR 2007, 815, 816 – *Kennzeichenstreitwert*.

²¹¹ Vgl. OLG Zweibrücken GRUR-RR 2001, 285.

Verletzungsumfang, der bei Unterlassungsklagen zukunftsgerichtet ist²¹². Von Bedeutung ist weiterhin die Intensität, mit der das Kennzeichen verletzt wird – etwa der Grad der Verwechslungsgefahr, der Rufschädigung und der marktverwirrenden Wirkung. Genauso ist das subjektive Element der Kennzeichenverletzung zu berücksichtigen, also ob der Verletzer dabei etwa vorsätzlich oder lediglich fahrlässig gehandelt hat²¹³.

Aufgrund dieser vielseitigen Faktoren, die den Streitwert variabel beeinflussen können, können Erfahrungswerte dem erkennenden Gericht nur als grobe Orientierungshilfe dienen. Trotzdem lassen sich einige Erfahrungswerte aus der Rechtsprechung bilden²¹⁴:

- bei Verletzung unbenutzter Marken oder geschäftlicher Bezeichnungen geringster wirtschaftlicher Bedeutung sowie bei anderen Marken, sofern der Verletzungsumfang sehr gering ist, kommen für die kennzeichenrechtlichen Unterlassungsklagen Streitwerte um € 50.000 bis 75.000 in Betracht²¹⁵;
- Bei unterdurchschnittlich benutzten Marken und geschäftlichen Bezeichnungen sind Streitwerte um € 100.000 bis € 150.000 üblich²¹⁶;
- Bei intensiv benutzten Marken kommt hingegen ein deutlich höherer Streitwert ab € 250.000 auch schon bei anfänglich noch geringem Verletzungsumfang in Betracht²¹⁷;

²¹² Teplitzky, 49. Kap., Rn. 14 ff.

²¹³ Ingerl/Rohnke, MarkenG §142, Rn. 8.

²¹⁴ Ingerl/Rohnke, MarkenG §142, Rn. 10 mwN.

²¹⁵ Vgl. OLG Frankfurt GRUR-RR 2005, 239, 240 – *Cartier Uhr*: 50.000 € bei einzelner Internetauktion mit geringem Angriffsfaktor.

²¹⁶ Vgl. LG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 303, 304 – *technikquelle.info*: 100.000 € bei nur geringfügigem Verletzungsumfang aber bekanntem Namen; OLG Nürnberg GRUR 2007, 815, 816 – *Kennzeichenstreitwert*: 70.000 € bei sehr kurzer Benutzung der Marke.

²¹⁷ Vgl. OLG Hamburg MD 2000, 597, 602 – *Doppelherz*: 450.000 €; LG München I BeckRS 2009, 10608 – *Y-Symbol*: 450.000 €; OLG München GRUR-RR 2005, 220, 221 – *MEMORY*: 250.000 € bei Verletzung nur durch Links eines Portalbetreibers

- bei überdurchschnittlich bekannter und wertvoller Marken und bei massiverem Verletzungsumfang werden die Streitwerte in der Regel mit ab 500 000 € festgesetzt²¹⁸.

Sofern sich der Unterlassungsanspruch gegen Mittäter, Gehilfen und andere beteiligten Dritte richtet, ist für die Höhe des Streitwerts die Gefährlichkeit der Verletzung insgesamt maßgeblich, nicht etwa anteilig entsprechend dem Teilnehmerbeitrag²¹⁹. Der Umfang des Teilnehmerbeitrags bei der Verletzungshandlung kann jedoch zu einem niedrigeren Teil-Streitwert führen, sofern der gesetzliche Vertreter auch mit verklagt ist²²⁰.

4.2 Streitwert der Schadensersatzklagen

Bei den Schadensersatzklagen richtet sich der Streitwert nach dem Umfang der Verletzungshandlungen, die in die Schadensberechnung einfließen. Dabei kann von den Gerichten stets nur eine grobe Schätzung vorgenommen werden, die sich des Öfteren am parallel geltend gemachten Unterlassungsanspruch orientiert, sofern ein solcher rechtshängig ist²²¹.

4.3 Streitwertbegünstigung

§ 142 MarkenG regelt die einseitige Herabsetzung des für die Berechnung der Gerichtsgebühren und Anwaltsgebühren maßgeblichen Gebührenstreitwerts in Kennzeichenstreitsachen zugunsten einer Partei, deren wirtschaftliche Lage durch eine Belastung mit den nach dem vollen Streitwert berechneten Prozesskosten erheblich gefährdet würde. Die Vorschrift gilt wegen der Verweisung in § 85 Abs. 2 Satz 3 MarkenG auch im Rahmen der vor BGH geführten

²¹⁸Vgl. OLG Hamburg NJOZ 2001, 631, 635 – *Nintendo*: 1,1 Mio.DM bei einem Container Videospiele.

²¹⁹ Ingerl/Rohnke, MarkenG §142, Rn. 10.

²²⁰ OLG Nürnberg GRUR 2007, 815, 816 – *Kennzeichenstreitwert*: 30.000 € gegenüber Geschäftsführer bei 70.000 € gegenüber der GmbH.

²²¹ so auch Ingerl/Rohnke, MarkenG §142, Rn. 11.

Rechtsbeschwerdeverfahren. Im MarkenG sind auch weitere Durchbrechungen der Kostenbelastung nach dem Prozesserfolg enthalten - §§ 63, 71, 90 MarkenG, die für die markenrechtlichen Register – und Beschwerdeverfahren vor dem Patentamt gelten.

Die Vorschrift des § 142 MarkenG wird jedoch bei sehr niedrigen Streitwerten bis zu € 5.000 naturgemäß keine Anwendung finden²²².

Die Streitwertbegünstigung nach § 142 MarkenG wird auf Antrag einer Prozesspartei gewährt, wenn sie glaubhaft macht, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde. Das Erfordernis der Gefährdung setzt einerseits voraus, dass die Partei nicht bereits endgültig vermögenslos ist²²³, und andererseits, dass sie nicht nur allgemeine wirtschaftliche Schwierigkeiten hat²²⁴. Das Gericht trifft bei seiner Entscheidung über die Gewährung der Streitwertbegünstigung eine Abwägung zwischen der wirtschaftlichen Lage der Partei einerseits und der Höhe der Kostenbelastung andererseits.

Obwohl die Streitwertbegünstigung die Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung nicht voraussetzt wie etwa der Antrag auf Prozesskostenhilfe, wird sie von der Rechtsprechung ausnahmsweise versagt, wenn Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Prozessführung vorliegen²²⁵.

Ähnlich der Streitwertfestsetzung, bezieht sich auch die Anordnung der Streitwertbegünstigung stets nur auf eine Instanz, sodass in jeder Instanz ein gesonderter Antrag zu stellen ist²²⁶.

Die Anordnung ergeht durch Beschluss nach Anhörung des Gegners, § 142 Abs. 3 Satz 4 MarkenG. Die Entscheidung steht aufgrund der Ausrichtung der Vorschrift als

²²² Vgl. LG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 303, 304 – *technikquelle.info* für Kostenklage.

²²³ Teplitzky, 50. Kap., Rn. 14.

²²⁴ Benkard/Rogge/Grabinski, PatG § 144, Rn. 6.

²²⁵ Teplitzky, 50. Kap., Rn. 12 mwN.

²²⁶ Teplitzky, 50. Kap., Rn. 15.

„Kann“ – Regelung im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Dabei setzt das Gericht ein der Wirtschaftslage des Antragstellers angepasster Teil des vollen Streitwerts fest.

Als Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts ist gem. § 68 GKG die Streitwertbeschwerde statthaft. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der nachträglichen Abänderung des Beschlusses, wozu das anordnende Gericht sogar verpflichtet ist, wenn sich die wirtschaftliche Lage des Begünstigten während der Instanz dahingehend verbessert, dass die erhebliche Gefährdung nach § 142 Abs. 1 MarkenG entfällt und die Gegenseite oder einer der Prozessbevollmächtigten einen entsprechenden Antrag in entsprechender Anwendung des § 32 Abs. 2 RVG stellt²²⁷.

Der bulgarische GMGH enthält keine dem § 142 MarkenG ähnliche Vorschrift. Eine Streitwertbegünstigung nach dem GMGH findet nicht statt.

Im Hinblick auf die Bewertung der Höhe des Streitwerts verhalten sich die prozessualen Möglichkeiten im Vergleich zu den deutschen Regelungen des ZPO ähnlich. Zunächst hat gem. Art. 70 Abs. 1 PK der Markeninhaber im Rahmen des Verletzungsprozesses die vorläufige Höhe des Streitwerts aus seiner Sicht anzugeben, und sofern die Gegenseite spätestens bis zum ersten gerichtlichen Termin diesen vorläufig durch den Markeninhaber angegeben Streitwert beanstandet, entscheidet das Gericht durch Beschluss. Gegen den streitwerterhöhenden Beschluss ist die Beschwerde statthaft, Art. 70 Abs. 2 PK. Ferner kann das Gericht gem. Art. 70 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 PK die Höhe des Streitwerts nach eigenem Ermessen einschätzen, sofern dem Kläger die Angabe nicht möglich ist oder die durch den Kläger angegebene Höhe des Streitwerts aus Sicht des Gerichts in Widerspruch zu der tatsächlichen Höhe steht.

²²⁷ OLG Düsseldorf Mitt. 1973, 177, 178; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG § 144 Rn. 11.

V. SCHUTZ DER RECHTE AUS DER MARKE NACH DEM UWG UND NACH DEM BÜRGERLICHEN RECHT

Nach § 2 MarkenG ist ein Schutz von Marken auch nach anderen Vorschriften und Gesetzen möglich. Somit ist zwar ein lauterkeits- und bürgerlich-rechtlicher Kennzeichenschutz nicht ausgeschlossen, jedoch bleibt für die Anwendung dieser Vorschriften kein Raum²²⁸.

Die §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG stellen eine umfassende, in sich geschlossene Regelung dar, die im Allgemeinen den aus dem Lauterkeitsrecht (§ 3 iVm den Beispielstatbeständen des § 4 Nr. 7 und 10 und § 5 UWG) und aus dem bürgerlichen Recht (§§ 12, 823 Abs. 1 BGB) hergeleiteten Schutz verdrängt²²⁹. Ein ergänzender Schutz kommt daher nur dann in Betracht, wenn der Schutz nach dem MarkenG versagt, d.h. wenn ein markenrechtlicher Schutz von vornherein oder dem Grunde nach nicht in Betracht kommt, nicht dagegen schon dann, wenn ein markenrechtlicher Tatbestand nicht vollständig erfüllt ist²³⁰. Andernfalls würde die durch die Markenrichtlinie festgelegte Harmonisierung der europäischen Gesetzgebungen im Bereich des Markenrechts gefährdet.

1. LAUTERKEITSRECHTLICHE TATBESTÄNDE

Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Auffassung in der Literatur kann eine Handlung neben einer Kennzeichenverletzung auch einen Wettbewerbsverstoß dann darstellen, wenn sich ein Verhalten nicht in den Umständen erschöpft, die eine

²²⁸ a.A. Fezer, MarkenG § 2, Rn. 1 ff., 69: Er fordert eine sorgfältige Analyse des spezifischen Gegenstands des Kennzeichenrechts im Einzelfall zur Feststellung des Anwendungsbereichs einer außermarkengesetzlichen Vorschrift und lehnt die durch die Rspr. anerkannte Spezialitätsbegründende Vorrangigkeit des MarkenG.

²²⁹ BGH GRUR 2008, 628, Rn 14 – *Imitationswerbung* mwN.

²³⁰ Köhler/Bornkamm, UWG § 4, Rn. 10.77.

markenrechtliche Verletzungshandlung begründen, sondern ein von der markenrechtlichen Regelung nicht erfasster Unlauterkeitstatbestand hinzutritt²³¹.

Die verbleibenden Fälle, auf welche der lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz Anwendung findet, stützen sich auf den Auffangtatbestand des § 4 Nr. 10 UWG - nach einer Zusammenfassung der in der Rechtsprechung behandelten Konstellationen²³², die sicherlich nicht als abschließende Aufzählung gelten soll, - folgende: die Fälle der Behinderungsabsicht²³³, der fehlenden kennzeichenmäßigen Benutzung, der Verwendung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs²³⁴, der Entfernung von Kennzeichen, der Rufausbeutung durch Anlehnung an markenrechtlich nicht geschützte Kennzeichen²³⁵ und der beschreibenden Verwendung eines Kennzeichens, etwa als Gattungsbezeichnung²³⁶.

Für einen lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz vor Behinderung (Rufbeeinträchtigung und Rufausbeutung) nach § 4 Nr. 10 UWG kommen im Wesentlichen nur die Fälle der nicht kennzeichenmäßigen Benutzung und des Erwerbs von Sperrzeichen in Betracht²³⁷. Die Benutzung eines Kennzeichens ist dann nicht kennzeichenmäßig iSd §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 3 MarkenG, wenn sie keine Funktionen des Kennzeichens und damit keine geschützten Interessen des

²³¹ Vgl. BGH GRUR 2001, 1050, 1051 – *Tagesschau*; BGH GRUR 2002, 622, 623 – *shell.de*; BGH GRUR 2003, 332, 335 – *Abschlussstück*; BGH WRP 2005, 496, 500 – *Staubsaugerfiltertüten*; BGH WRP 2005, 605, 610 – *Räucherkerze*; BGH GRUR 2008, 628 Rn 14 – *Imitationswerbung*, Ingerl/Rohnke, MarkenG § 2, Rn 13 und § 14, Rn 876 ff; Ströbele/Hacker MarkenG § 2, Rn 5 ff.

²³² vgl. Fallgruppen bei Köhler/Bornkamm, UWG § 4, Rn. 10.80; Deutsch, WRP 2000, 854, 857; Büscher/Dittmer/Schiwy-Schalk, § 2 MarkenG, Rn 6 ff.

²³³ BGH GRUR 1999, 161, 162 – *MAC Dog*; OLG München GRUR 2000, 718, 719.

²³⁴ BGH GRUR 2002, 622, 624 – *shell.de*.

²³⁵ BGH GRUR 2003, 973 – *Tupperwareparty*.

²³⁶ OLG Hamburg WRP 1996, 215.

²³⁷ Köhler/Bornkamm, UWG § 4, Rn. 10.79.

Kennzeicheninhabers beeinträchtigen kann²³⁸. Das ist etwa der Fall, wenn das Kennzeichen nur zu rein beschreibenden Zwecken benutzt wird.

2. BEREICHERUNGSANSPRUCH NACH § 812 ABS. 1 S. 1 2. ALT. BGB

Für den bürgerlich-rechtlichen Kennzeichenschutz bleibt ein noch geringerer Anwendungsbereich. Er kommt nur dann in Betracht, wenn weder das MarkenG noch das UWG eingreift²³⁹. Der früher in der Rechtsprechung auf die §§ 12, 823 Abs. 1 (Marke als Bestandteil des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs bzw. als „sonstiges Recht“), 1004 BGB gestützte Schutz der berühmten Marke vor Verwässerung²⁴⁰ ist mittlerweile durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG weitgehend entbehrlich geworden²⁴¹. Ein etwaiger verbleibender Bereich wird wiederum von Teilbereichen des Lauterkeitsrecht abgedeckt, für deren Anwendung Voraussetzung bleibt, dass die Beteiligten in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG zueinander stehen.

Der danach verbleibende Anwendungsbereich für einen bürgerlich-rechtlichen Schutz der Marke ist praktisch auf die Fälle beschränkt, in denen weder eine kennzeichenmäßige Benutzung iSd § 14 MarkenG noch ein Handeln gegenüber einem Mitbewerber erfolgt.

Seit der BGH- Entscheidung „Chanel No. 5 I“²⁴² ist in Deutschland anerkannt, dass bei Markenrechtsverletzungen der Bereicherungsanspruch in Form der Eingriffskondition gem. § 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB gegeben ist.

²³⁸ EuGH GRUR 2009, 756 Rn 60 – *L'Oréal*; EuGH GRUR 2010, 445 Rn 75 ff – *Google und Google France*.

²³⁹ BGH GRUR 2002, 622, 623 – *shell.de* mwN.

²⁴⁰ BGH GRUR 1987, 711, 713 – *Camel Tours*.

²⁴¹ Piper GRUR 1996, 429, 436.

²⁴² BGH GRUR 1987, 520, 523 – *Chanel No. 5*.

Der Bereicherungsanspruch richtet sich im Gegensatz zum Schadensersatzanspruch allein gegen denjenigen, der in eigener Person etwas durch die Verletzungshandlung erlangt hat²⁴³. So haften beispielsweise die gesetzlichen Vertreter einer Gesellschaft nicht, da der vermögenswerte Vorteil in Form der Nutzungsmöglichkeit nicht von diesen selbst, sondern von dem von ihnen vertretenen Unternehmen erlangt wird und den Vertretern mangels Unmittelbarkeit der Vermögensverschiebung selbst dann nicht zugeordnet werden kann, wenn sie den Gewinn abschöpfen können²⁴⁴.

Für den erlangten Vorteil des unberechtigten Markengebrauchs ist gem. § 818 Abs. 2 BGB eine angemessene und übliche Lizenzgebühr als Wertersatz zu bezahlen²⁴⁵. Nach BGH ist die Üblichkeit der Lizenzierung zu allen geschäftlichen Kennzeichen unabhängig von betroffener Branche und Einzelfallumständen anzunehmen²⁴⁶. Die anderen beiden Berechnungsarten hingegen - nach Verletzergewinn und entgangenem Gewinn – bleiben lediglich dem Schadensersatzanspruch vorbehalten.

Der Bereicherungsanspruch führt zwar zu demselben Ergebnis wie der Schadensersatzanspruch mit Schadensberechnung nach Lizenzanalogie, jedoch erfordert er im Unterschied dazu keine verschuldensabhängige Haftung, was im Wesentlichen der größte Vorteil der Geltendmachung von Bereicherungsansprüchen im Zusammenhang mit Markenverletzungen in der Praxis darstellt. Für die Geltendmachung durch Feststellungsklage gelten die Grundsätze zum Schadensersatzanspruch entsprechend²⁴⁷. In Bulgarien ist hingegen – soweit durch die Auswertung der höchstrichterlichen Rechtsprechung für die Verfasserin ersichtlich – ein solcher Bereicherungsanspruch nicht anerkannt und somit ist die Möglichkeit, gegen den Verletzer auf Wertersatz für den durch die Markenbenutzung erlangten vermögenswerten Vorteil verschuldensunabhängig vorzugehen, bis dato

²⁴³ BGH GRUR 2009, 515 – *Motorradreiniger*, Tz. 46.

²⁴⁴ BGH aaO – *Motorradreiniger*, zum GmbH-Geschäftsführer.

²⁴⁵ BGH GRUR 2010, 237 – *Zoladex*, Tz. 22.

²⁴⁶ BGH GRUR 2009, 515 – *Motorradreiniger*, Tz. 43.

²⁴⁷ BGH GRUR 2008, 258 – *INTERCONNECT/T-InterConnect*, Tz. 16–18.

nicht gegeben. Dies dürfte der einzige wesentliche Unterschied im Bereich der allgemeinen Regelungen darstellen.

B. STRAFRECHTLICHE SANKTIONEN

Die Straf- und Bußgeldvorschriften der §§ 143–145 MarkenG bieten einen strafrechtlichen Schutz der Kennzeichenrechte und vervollständigen somit die umfassenden Schutzvorschriften des MarkenG.

§ 143 MarkenG stellt die vorsätzliche Verletzung von deutschen Marken und geschäftlichen Bezeichnungen als Vergehen iSd § 12 Abs. 2 StGB sowie der Versuch der Verletzung nach § 143 Abs. 3 MarkenG unter Strafe.

Den strafrechtlichen Schutz von IR-Marken mit Schutz in Deutschland ist durch die Vorschriften der § 143 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG iVm §§ 107, 112 bzw. 119, 124 MarkenG gewährleistet, da die Markenrichtlinie und die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine strafrechtlichen Regelungen enthalten.

Die Verletzung von Gemeinschaftsmarken ist nach dem gesonderten Tatbestand des § 143 a MarkenG unter Strafe gestellt.

§ 143 MarkenG knüpft die Erfüllung des objektiven Tatbestands direkt an die zivilrechtlichen Verletzungstatbestände der §§ 14 Abs. 2 und 4, 15 Abs. 2 und 3 MarkenG an. Demnach können nur „widerrechtliche“ Handlungen den Straftatbestand erfüllen²⁴⁸. Dadurch werden neben dem Handeln mit Zustimmung des Kennzeicheninhabers auch solche Kennzeichenbenutzungen der Strafbarkeit entzogen, gegen die keine zivilrechtlichen Verletzungsansprüche gegeben sind²⁴⁹.

²⁴⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG § 143, Rn. 2.

²⁴⁹ Ingerl/Rohnke, aaO; Amtl. Begr. 4. Abs. zu § 143 MarkenG.

Nur Handlungen im geschäftlichen Verkehr sind tatbestandsmäßig²⁵⁰. Die Tat ist vollendet, wenn bereits eine einzige Benutzungshandlung vorgenommen wurde²⁵¹. Insbesondere reicht im Fall der Markenverletzung eine Benutzungshandlung von den in § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG beispielhaft aufgezählten und in § 143 nicht wiederholten Verletzungshandlungen²⁵².

Das strafschärfende Tatbestandsmerkmal der Gewerbsmäßigkeit nach § 143 Abs. 2 MarkenG setzt entsprechend den im allgemeinen Strafrecht geltenden Grundsätzen voraus, dass sich der Täter durch wiederholte Kennzeichenverletzungen eine fortlaufende Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer verschaffen will²⁵³.

Nur die vorsätzlich begangenen, auch die versuchten vorsätzlichen Kennzeichenverletzungen sind strafbar, § 15 StGB. In den Fällen des erweiterten Schutzes bekannter Kennzeichen nach § 143 Abs. 1 Nr. 2, 3 b, 5 MarkenG kommt als weitere subjektive Tatbestandsvoraussetzung über den einfachen Vorsatz hinaus die Ausnutzungs- oder Beeinträchtigungsabsicht hinzu²⁵⁴. Eine tatsächliche Schädigung der Rechte aus der Marke ist hingegen schon dem Wortlaut nach keine Voraussetzung für die Strafbarkeit.

Die Vergehen (vgl. § 12 Abs. 2 StGB) nach § 143 MarkenG sind Antragsdelikte, sodass gem. §§ 77 ff StGB ein Antrag für die Strafverfolgung vorausgesetzt wird, es sei denn es greifen die Ausnahmetatbestände des § 143 Abs. 2 MarkenG (Gewerbsmäßigkeit) oder des § 143 Abs. 4 (besonderes öffentliches Interesse) ein.

²⁵⁰ BayObLG WRP 2002, 562 – *Trainingsanzüge*; Ingerl/Rohnke, MarkenG § 14, Rn. 49.

²⁵¹ Amtl. Begr. 6. Abs. zu § 143 MarkenG, LG Meiningen NStZ 2003, 41: Einfuhr von nicht der Erschöpfung unterliegender Originalware als Benutzung, zit. bei Ingerl/Rohnke, MarkenG § 143, Rn. 2.

²⁵² Vgl. LG Meiningen NStZ 2003, 41: Einfuhr von nicht der Erschöpfung unterliegender Originalware als Benutzung.

²⁵³ Vgl. BGH GRUR 2004, 421, 427 – *Tonträgerpiraterie durch CD-Export*, zum UrhG; Schönke/Schröder, StGB Vorbem. zu §§ 52 ff., Rn. 95 mwN.

²⁵⁴ Ingerl/Rohnke, MarkenG § 143, Rn. 4.

Der Strafraum des § 143 MarkenG sieht Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bzw. bei gewerbsmäßigem Handeln bis zu 5 Jahren vor.

Für Straftaten nach dem MarkenG sind die Wirtschaftsstrafkammern der Landgerichte zuständig, soweit solche Verfahren in die Zuständigkeit einer großen Strafkammer fallen (§ 74 c Abs. 1 Nr. 1 GVG).

Die praktische Relevanz der Straf- und Bußgeldvorschriften im MarkenG ist mit Ausnahme der Fälle der offensichtlichen Produktpiraterie als gering einzustufen. In der Praxis werden die Rechte aus der Marke bevorzugt auf dem zivilrechtlichen Wege durchgesetzt.

Der wesentliche Unterschied zwischen den materiell-rechtlichen strafrechtlichen Sanktionen im bulgarischen und im deutschen Markenrecht, welche darauf abzielen, die Produktpiraterie wirksam zu bekämpfen, ist, dass nach dem bulgarischen GMGH diese Maßnahmen einen verwaltungsrechtlich-strafrechtlichen Charakter haben, während sie in Deutschland allein als strafrechtliche Sanktionen, zwar im MarkenG geregelt, zu qualifizieren sind. Ein reiner strafrechtlicher Schutz ist in Bulgarien nach dem bulgarischen StGB ebenfalls möglich, während im deutschen Recht ein spezieller auf den Markenschutz ausgerichteter Straftatbestand im StGB nicht zu finden ist. Die Einordnung der verschiedenen Sanktionen, die über den in der Enforcement-Richtlinie vorgesehenen Mindeststandard hinausgehen, als zivilrechtlicher, verwaltungsrechtlicher und/oder strafrechtlicher Natur wird durch Art. 16 der Enforcement-Richtlinie explizit erlaubt und den Mitgliedsstaaten zur freien Regelung überlassen.

Im Übrigen haben diese Regelungen aus Sicht der Verfasserin, unabhängig von der gesetzlichen Einordnung und den unterschiedlichen Rechtswegen, einen strafrechtlichen Charakter und erfüllen an sich die materiell-rechtlichen Anforderungen an einen funktionierenden strafrechtlichen Schutz der Rechte aus der Marke. Die in Art. 81 GMGH festgelegte Höhe der Bußgelder und Geldstrafen ist jedoch aus Sicht der Verfasserin nicht geeignet, eine abschreckende Wirkung für die

Markenrechtsverletzer zu entfalten, sodass an dieser Stelle akuter Anpassungsbedarf besteht.

C. RECHTSPRECHUNG DES OBERSTEN KASSATIONSGERICHTSHOFS ZU DER FRAGE DER ERSCHÖPFUNG DER RECHTE AUS DER MARKE IM VERGLEICH ZU DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH

Neben den bereits dargestellten Unterschieden bei der Durchsetzung der Rechte aus der Marke in Bulgarien und Deutschland ist für den Praktiker trotz der Entscheidungshoheit des EuGH und der Gebundenheit der nationalen Gerichte an dessen Auslegung der Vorschriften der Markenrichtlinie, die in nationales Recht umgesetzt worden sind, von immenser Wichtigkeit, zumindest die Tendenzen in der nationalen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu kennen, um die Erfolgsaussichten etwaiger Verletzungsgerichtsverfahren autonom abschätzen zu können.

Die höchste und letzte gerichtliche Instanz Bulgariens bei der Überprüfung markenrechtlicher Fragen ist der Oberste Kassationsgerichtshof (auch „OKGH“). Dieser entscheidet, wie bereits ausgeführt²⁵⁵, gem. § 290 PK über die gegen das Urteil der Appellationsgerichts eingelegte Kassation der beschwerten Partei.

Ferner besteht gem. Art. 124 ff. JG die Möglichkeit bei unrichtiger oder widersprüchlicher Rechtsprechung der vorinstanzlichen Gerichte, auf Antrag der gem. Art. 125 JG berechtigten Parteien, eine Entscheidung des Obersten Kassationsgerichtshofs sowie des Obersten Verwaltungsgerichtshofs über die Auslegung und Anwendung bestimmter rechtlicher Vorschriften herbeizuführen. Diese Entscheidungen werden sog. „Auslegungsurteile“ genannt²⁵⁶. Das Antragsrecht steht gem. Art. 125 JG dem Vorsitzenden des Obersten Kassationsgerichtshofs, dem Vorsitzenden des Obersten Verwaltungsgerichtshofs, dem Obersten Staatsanwalt, dem Justizminister, dem Ombudsmann und dem

²⁵⁵ Teil 2, C. I. zur Stellung des OKGH.

²⁵⁶ bulg. - „Tolkuvatelno reshenie“ in Art. 124 ff. JG:

Vorsitzenden des Obersten Anwaltsrats²⁵⁷ zu. Die Auslegungsurteile sind gem. Art. 130 Abs. 2 JG für alle Gerichte und Behörden bindend, die aufgrund der darin genannten Gesetzesvorschriften Urteile fällen oder Verwaltungsakte erlassen. Sämtliche Auslegungsurteile des Obersten Kassationsgerichtshofs sind gem. Art. 131 JG in seiner offiziellen, einmal jährlich in Druck erscheinenden Sammlung enthalten.

Nach dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union zum 01. Januar 2007 sieht sich die Gesetzgebung und die Rechtsprechung des Landes immer wieder und immer noch mit einer Vielfalt an Harmonisierungs- und Rechtsanwendungsproblemen konfrontiert, und zwar nicht nur im Rahmen des Kennzeichenrechts. Hier werden im Nachfolgenden einige wichtige und aktuelle Auslegungsurteile des Obersten Kassationsgerichtshofs dargestellt, welche von zentraler Bedeutung für die Anwendung und Fortbildung des Kennzeichenrechts in Bulgarien sind. Diese Auslegungsurteile versuchen zwischen der Auslegung bestimmter markenrechtlicher Vorschriften durch den Europäischen Gerichtshof und der davor vorgenommenen Auslegung der gleichen, in nationales Recht umgesetzten Rechtsnormen durch den Obersten Kassationsgerichtshof zu vermitteln, indem sie zwar den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs den obersten Rang einräumen, jedoch die zuvor durch den Obersten Kassationsgerichtshof vorgenommene, zum Teil gegensätzliche Auslegung weitestgehend dennoch nicht revidieren wollen.

²⁵⁷ Entspricht von der Funktion her dem Präsidenten des Deutschen Anwaltsvereins, die bulgarische Bezeichnung geht jedoch von einem „Anwaltsrat“ aus und ist – im Unterschied zum Deutschen Anwaltsverein, der eine Interessenvertretung darstellt – eine juristische Person mit Sitz in Sofia - mehr Information unter <http://www.vas.bg/>.

I. AUSLEGUNGSRURTEIL NR. 1 VOM 11. MAI 2012

Dieses Auslegungsurteil²⁵⁸ befasst sich mit der Frage, ob die im Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 durch den OKGH erfolgte Auslegung des GMGH nach Erlass des Beschlusses des EuGH vom 28. Oktober 2010, Rs. C-449/09 Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD immer noch haltbar ist.

1. AUSGANGSVERFAHREN ZUM AUSLEGUNGSRURTEIL NR. 1 VOM 15. JUNI 2009 DES OKGH UND ZUM VORABENTSCHEIDUNGSVERFAHREN EUGH, BESCHLUSS VOM 28.10.2010, RS. C-449/09 CANON KABUSHIKI KAISHA/IPN BULGARIA OOD

In dem Ausgangsstreit zum Vorabentscheidungsverfahren C-449/09 Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD²⁵⁹ stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Canon stellt Fotoapparate, Kopiergeräte, Drucker und andere Apparate her. Ihre Produkte werden unter dem Wortzeichen „CANON“ vertrieben. In der Europäischen Union ist dieses Zeichen als Gemeinschaftsmarke und in zahlreichen Mitgliedstaaten, darunter auch der Republik Bulgarien, als nationale Marke eingetragen.

Mit Schreiben vom 29. April 2008 teilte die Regionale Zolldirektion Burgas (Bulgarien) einem Vertreter von Canon mit, dass sie am 22. April 2008 eine Ladung Tonerkassetten der Marke CANON sichergestellt habe. Diese Ladung kam aus Hongkong (China) und war nach Bulgarien über den Hafen von Burgas eingeführt worden. Empfängerin der Ladung war IPN Bulgaria.

Mit Beschluss vom 16. Mai 2008 erließ das Sofioter Stadtgericht auf Antrag von Canon die einstweilige Verfügung, die betreffenden Waren zu beschlagnahmen.

²⁵⁸ Datum der Veröffentlichung der jeweiligen Auslegungsentscheidung. Es werden die durch den Obersten Kassationsgerichtshof selbst getroffenen Feststellungen des Auslegungsurteils dargestellt. Die Stellungnahme der Verfasserin wird gesondert aufgeführt. Sämtliche Urteile des OKGH sind auf der Internetseite des OKGH veröffentlicht - <http://www.vks.bg>.

²⁵⁹ EuGH (Fünfte Kammer), Beschluss vom 28. Oktober 2010 - C-449/09 Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD), Canon/IPN Bulgaria, GRUR 2011, 147 ff.

Dieser Beschluss wurde mit Beschluss des Sofioter Appellationsgerichts vom 26. Juni 2008 bestätigt. Aufgrund ihrer Beschlagnahme wurden diese Waren zur vorübergehenden Verwahrung bei der Regionalen Zolldirektion Burgas untergebracht.

Außerdem klagte Canon gegen IPN Bulgaria vor dem Sofioter Stadtgericht und warf ihr vor, durch die Einfuhr der betreffenden Waren die ausschließlichen Rechte aus der Marke CANON verletzt zu haben.

Im Rahmen dieses Rechtsstreits wurde festgestellt, dass die betreffenden Tonerkassetten authentische Waren der Marke CANON sind und daher als „Original“-Waren anzusehen sind. Außerdem geht aus dem Vorlagebeschluss hervor, dass der Versand dieser Waren nach Bulgarien ohne die Zustimmung von Canon erfolgte. IPN Bulgaria bestreitet hingegen, dass eine „Einfuhr“ vorgelegen habe. Hierzu bringt sie vor, diese Waren seien bei ihr von einem in Serbien niedergelassenen Kunden bestellt worden, so dass deren Transport zu diesem über das bulgarische Staatsgebiet einen externen Versand darstelle.

Hinsichtlich der rechtlichen Frage, ob es dem Inhaber einer Marke gestattet ist, einem Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung Originalwaren dieser Marke in den Europäischen Wirtschaftsraum einzuführen, sind sich die Parteien nicht einig.

Im Laufe dieses Verfahrens erließ der Oberste Kassationsgerichtshof hierzu das Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009, in welchem er entschied, dass die Einfuhr von Originalwaren aus einem Drittstaat ohne Zustimmung des Inhabers der auf diesen Waren angebrachten Marke für sich allein keine Verletzung der ausschließlichen Rechte aus der Marke darstelle.

Das Sofioter Stadtgericht stellt sich die Frage, ob dieses Auslegungsurteil mit dem Unionsrecht vereinbar sei, und hat daher entschieden, das Verfahren auszusetzen und dem Europäischen Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist Art. 5 der Markenrichtlinie, soweit er dem Markeninhaber das ausschließliche Recht gewährt, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen zu benutzen, etwa Waren unter dem

Zeichen einzuführen oder auszuführen, dahin auszulegen, dass die Rechte des Markeninhabers das Recht einschließen, eine Benutzung der Marke ohne seine Zustimmung durch Einfuhr von Originalwaren zu verbieten, sofern die Rechte des Markeninhabers nicht im Sinne von Art. 7 der Richtlinie erschöpft sind?

Nach Art. 104 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof, wenn die Antwort auf eine zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage klar aus der Rechtsprechung abgeleitet werden kann, nach Anhörung des Generalanwalts durch Beschluss entscheiden, der mit Gründen zu versehen ist und auf die betreffende Rechtsprechung verweist.

Dies war bei der hier vorgelegten Frage der Fall. Der EuGH führte in seinem Beschluss aus:

Zum Begriff der „Einfuhr“ habe der Gerichtshof bereits im Urteil vom 18. Oktober 2005, *Class International*²⁶⁰ für Recht erkannt, dass keine „Einfuhr“ im Sinne dieser Bestimmung vorliege, falls aus einem Drittstaat in einen Mitgliedstaat versendete Originalwaren noch nicht in den zollrechtlich freien Verkehr, sondern in das Zolllagerverfahren überführt worden sind.

Der Markeninhaber könne jedoch für diese physisch in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführten, aber noch nicht in den zollrechtlich freien Verkehr überführten Waren unter Anwendung von Art. 5 Abs. 1 und 3 Buchst. b der Markenrichtlinie mit Erfolg eine Verletzung seiner ausschließlichen Rechte geltend machen, wenn erwiesen ist, dass diese Waren in einer Art und Weise verkauft oder zum Verkauf angeboten wurden, die notwendig das Inverkehrbringen in den Europäischen Wirtschaftsraum impliziert (Urteil *Class International*, Rn. 58).

Unter Anwendung dieser Grundsätze obliege es dem vorlegenden Gericht, zu prüfen, ob IPN Bulgaria sich anschickt, die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Waren im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr zu bringen, oder sie einem anderen Wirtschaftsteilnehmer anbietet oder verkauft, der sie mit Sicherheit im

²⁶⁰EuGH, Rs. C-405/03, Slg. 2005, I-8761, GRUR 2006, 146 – *Class International*.

Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr bringen wird (vgl. entsprechend Urteil Class International, Rn. 60).

Was zum anderen die vom vorlegenden Gericht gestellte Frage betreffe, ob Art. 5 der Markenrichtlinie dahin auszulegen sei, dass der Inhaber einer Marke dem ohne seine Zustimmung erfolgenden ersten Inverkehrbringen von Originalwaren dieser Marke im Europäischen Wirtschaftsraum widersprechen kann, sei festzustellen, dass sich eine Bejahung dieser Frage aus mehreren Urteilen des Gerichtshofs ableitet.

Der Gerichtshof habe in Rn. 26 des Urteils vom 16. Juli 1998, *Silhouette International Schmied*²⁶¹ entschieden, dass die Richtlinie nicht dahin verstanden werden könne, dass sie den Mitgliedstaaten die Möglichkeit belasse, in ihrem innerstaatlichen Recht die Erschöpfung der Rechte aus der Marke für in dritten Ländern in den Verkehr gebrachte Waren vorzusehen.

In späteren Urteilen habe der Gerichtshof im Hinblick auf das Urteil *Silhouette International Schmied* näher ausgeführt, dass die Wirkung der Markenrichtlinie darin bestehe, die Erschöpfung des dem Markeninhaber gewährten Rechts auf die Fälle zu beschränken, in denen die Waren im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind, und diesem Inhaber demnach zu gestatten, das erste Inverkehrbringen der mit seiner Marke versehenen Waren im Europäischen Wirtschaftsraum zu kontrollieren (Urteile vom 20. November 2001, *Zino Davidoff und Levi Strauss*, C-414/99 bis C-416/99, Slg. 2001, I-8691, Rn. 33²⁶², vom 8. April 2003, *Van Doren + Q*, C-244/00, Slg. 2003, I-3051, Rn. 26²⁶³, und vom 30. November 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Slg. 2004, I-11313, Rn. 36²⁶⁴).

Wenn somit Waren einer Marke nicht früher vom Inhaber dieser Marke oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurden, gewähre Art. 5 der Richtlinie diesem Inhaber ein ausschließliches Recht,

²⁶¹ NJW 1998, 3185 ff.

²⁶² GRUR 2002, 156 ff.

²⁶³ GRUR 2003, 512 ff.

²⁶⁴ GRUR 2005, 507 ff.

welches ihm u. a. gestattet, Dritten zu verbieten, diese Waren einzuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen (vgl. Urteil Peak Holding, Rn. 34).

Insgesamt folge aus dieser Rechtsprechung: Falls das vorlegende Gericht am Ende der erwähnten Sachverhaltsprüfung zu dem Schluss käme, dass IPN Bulgaria sich anschicke, die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Waren im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr zu bringen, oder einem anderen Wirtschaftsteilnehmer anbiete oder verkaufe, der sie mit Sicherheit im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr bringen werde – woraus sich in Anbetracht der unstreitigen Teile des Sachverhalts des Ausgangsrechtsstreits ergäbe, dass es sich um ein erstes Inverkehrbringen von Originalwaren im Europäischen Wirtschaftsraum ohne Zustimmung des Markeninhabers handelt – wäre die erwähnte Rechtsprechung, wonach der betreffende Inhaber diesem Inverkehrbringen widersprechen könne, zu übernehmen.

Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 5 der Markenrichtlinie dahin auszulegen sei, dass der Inhaber einer Marke dem ohne seine Zustimmung erfolgenden ersten Inverkehrbringen von Originalwaren dieser Marke im Europäischen Wirtschaftsraum widersprechen kann.

2. DER ANTRAG AUF ERLASS DES AUSLEGUNGSRURTEILS NR. 1 VOM 11. MAI 2012

Der Vorsitzende des Obersten Kassationsgerichtshofs beantragte gem. Art. 14, 125 JG den Erlass eines Auslegungsurteils durch die Handelsabteilung des Obersten Kassationsgerichtshofs über die Fragen:

- 1) Ist die im Auslegungsurteil der Handelsabteilung des Obersten Kassationsgerichtshofs Nr. 1 vom 15. Juni 2009 getroffene Feststellung, dass „Die ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgte Einfuhr von Originalware, auf welche die Marke mit der Zustimmung des Markeninhabers angebracht wurde, keine Verletzung des ausschließlichen Rechts aus der

Marke im Sinne der Art. 73 Abs. 1 iVm 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH darstellt“ immer noch haltbar?

- 2) Wann ist die Erschöpfung des Markenrechts im Sinne des Art. 15 Abs. 1 GMGH anzunehmen – mit Inverkehrbringen der gekennzeichneten Waren im Europäischen Wirtschaftsraum durch den Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung zum Inverkehrbringen der gekennzeichneten Waren oder mit dem Inverkehrbringen jedes gekennzeichneten Einzelstücks aus der Warenmenge?

3. DIE ZULÄSSIGKEIT DES ANTRAGS AUF ERLASS EINES AUSLEGUNGSRURTEILS

Die Zulässigkeit des Antrags stützt sich auf § 633 PK²⁶⁵ und wird durch den Antragsteller mit den durch den Europäischen Gerichtshof im Beschluss vom 18. Oktober 2010 C-449/09²⁶⁶ getroffenen Feststellungen begründet.

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Gesetznomen, die durch den OGH einerseits und durch den EuGH andererseits ausgelegt werden, sei die Zulässigkeit des Antrags auf Erlass eines Auslegungsurteils gem. § 633 PK gegeben, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen würden:

- 1) Wenn die durch den EuGH im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens getroffenen Feststellungen implizieren, dass die Auslegung von Gesetzesnormen durch den OGH von der Auslegung einer europäischen Gesetzesnorm durch den EuGH möglicherweise abweichen würde.
- 2) Eine mögliche Abweichung der Auslegungen läge ihrerseits dann vor, wenn:

²⁶⁵ § 633 PK normiert, dass sämtliche Vorabentscheidungen und Urteile des EuGH für sämtliche Gerichte und Behörden des Landes bindend sind.

²⁶⁶ Beschluss des EuGH vom 28. Oktober 2010, Rs C-449/09 Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD, GRUR 2011, 147.

- Objekte der Auslegung einerseits eine europäische Norm – durch den EuGH - und andererseits eine nationale Gesetzesnorm – durch den OGH – sind, welche einen identischen Wortlaut haben;
- Objekte der Auslegung einerseits eine europäische Norm – durch den EuGH - und andererseits eine nationale Gesetzesnorm – durch den OGH – sind, welche einen analogen bzw. ähnlichen Wortlaut haben.

Vor diesem Hintergrund bejaht der OGH die Zulässigkeit des Antrags auf Erlass eines Auslegungsurteils zur Frage 1).

Das Auslegungsurteil der Handelsabteilung des Obersten Kassationsgerichtshofs Nr. 1 vom 15. Juni 2009 berücksichtigt alle durch den EuGH im Rahmen der Vorabentscheidungsverfahren C-335/96, C-405/03, C-414/99 und C-416/99 sowie C-173/98 getroffenen Feststellungen.

Der Beschluss des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren C-449/09 wurde zeitlich nach Erlass des vorgenannten Auslegungsurteils des OGH herbeigeführt, indem das Sofioter Stadtgericht gem. Art. 267²⁶⁷ des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (auch „AEUV“) beim EuGH eine Vorabentscheidung zur Auslegung des Art. 5 der Markenrichtlinie ersucht hatte.

Objekte der Auslegung in dem vorgenannten Vorabentscheidungsverfahren des EuGH sind Art. 5 und Art. 7 der Markenrichtlinie, und im Auslegungsurteil der Handelsabteilung des Obersten Kassationsgerichtshofs Nr. 1 vom 15. Juni 2009 - Art. 13, 15 und 73 GMGH. Die Vorschriften des Art. 5 der Markenrichtlinie und des Art. 13 GMGH haben keinen identischen Wortlaut. Identischen Wortlaut haben hingegen die Vorschriften des Art. 7 der Markenrichtlinie und Art. 15 GMGH. Eine dem Art. 73 GMGH ähnliche Vorschrift enthält die Markenrichtlinie nicht, jedoch verweist Art. 73 GMGH auf Art. 13 GMGH.

Im Hinblick auf den Umfang und das Objekt der Auslegung in dem vorgenannten Beschluss des EuGH vom 28. Oktober 2010 im Vorabentscheidungsverfahren C-

²⁶⁷ Art. 234 AEUV a.F.

449/09 und im Auslegungsurteil der Handelsabteilung des OKGH Nr. 1 vom 15. Juni 2009, wird eine Entscheidung in der Sache zu Frage 1) zugelassen.

4. ENTSCHEIDUNG IN DER SACHE

4.1 Zu der ersten Auslegungsfrage

Die Handelsabteilung des OKGH befindet, dass ein Widerspruch zwischen der Auslegung des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren C-449/09 und der Auslegung des OKGH im Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 nicht festgestellt werden könne.

Die im Auslegungsurteil der Handelsabteilung des OKGH Nr. 1 vom 15. Juni 2009 getroffene Feststellung, dass „die ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgte Einfuhr von Originalware, auf welche das Kennzeichen mit der Zustimmung des Markeninhabers angebracht wurde, keine Verletzung des eingetragenen Rechts an einer Marke im Sinne der Art. 73 Abs. 1 iVm 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH darstellt“, sei somit haltbar.

Der Vergleich zwischen den hier relevanten Vorschriften des Art. 5 der Markenrichtlinie und des Art. 13 GMGH führe zu dem Schluss, dass der nationale Gesetzgeber dem Markeninhaber Ausschließlichkeitsrechte eingeräumt hat, welche den im Europarecht geregelten Ausschließlichkeitsrechten weitestgehend ähnlich sind.

Die Vorschriften des Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie und Art. 15 Abs. 1 GMGH hätten hingegen, wie bereits ausgeführt, sogar identischen Wortlaut. Beide Vorschriften schränken die Ausübung der Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers insoweit ein, als der Markeninhaber einem Dritten nicht verbieten könne, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft²⁶⁸ in den Verkehr gebracht worden sind. Die

²⁶⁸ Nach Art. 65 Abs. 2 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994, L 1, S. 3) in Verbindung mit Anhang XVII Nr. 4 dieses Abkommens wurde Art. 7 Abs. 1 der

Vorschriften gehen nach dem „Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ von der Erschöpfung des Rechts aus der Marke aus. Eine Erschöpfung des Rechts aus der Marke sei jedoch dann nicht gegeben, wenn der Verwender mit seiner Handlung die Herkunftsfunktion der Marke verletzt habe. Der EuGH begründet daher, dass eine Erschöpfung nur bei Inverkehrbringen von Originalware eintreten kann.

Im Unterschied zu der Markenrichtlinie enthalte das GMGH die Vorschrift des Art. 73 GMGH, welche einzelne Tatbestände zur Verletzung des Rechts aus der Marke aufführe und somit die Verletzungshandlungen näher definiere.

Die Verletzung eines Ausschließlichkeitsrechts des Markeninhabers könne somit unter die Vorschriften der Art. 73, 13 Abs. 2 GMGH oder die Vorschrift des Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 GMGH fallen.

Bis zum Erlass des Auslegungsurteils des OKGH Nr. 1 vom 15. Juni 2009 sei die Rechtsprechung der vorinstanzlichen Gerichte im Hinblick auf Beurteilung folgender Fragen widersprüchlich gewesen:

- Ist bei der Auslegung der Vorschriften des GMGH auf die Originalware oder auf die Ware, die tatsächlich in den Verkehr gebracht wurde, abzustellen (bei Fehlen einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung);
- Stellt die nicht eingetretene Erschöpfung des Markenrechts eine (ungeschriebene) Tatbestandsvoraussetzung des Art. 73 GMGH dar?

Diese Fragen wurden durch den OKGH im vorgenannten Auslegungsurteil beantwortet wie folgt:

Richtlinie 89/104 in seiner ursprünglichen Fassung für die Zwecke dieses Abkommens angepasst, indem der Ausdruck „in der Gemeinschaft“ durch die Worte „in einem Vertragsstaat“ ersetzt wurde.

Die Markenrichtlinie vom 21. Dezember 1988 wurde durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) (ABl. L 299, S. 25), die am 28. November 2008 in Kraft trat, aufgehoben. Im Ausgangsrechtsstreit findet jedoch in Anbetracht des für den Sachverhalt maßgeblichen Zeitpunkts weiterhin die Markenrichtlinie in ihrer Fassung vom 21. Dezember 1988 Anwendung.

Die Erschöpfung des Rechts aus der Marke trete nur dann ein, wenn Originalware in den Verkehr gebracht wurde. Ferner stelle die nicht eingetretene Erschöpfung des Markenrechts kein (ungeschriebenes) Tatbestandsmerkmal im Sinne des Art. 73 GMGH dar, wenn das Markenrecht durch Inverkehrbringen von gefälschter Ware verletzt wurde.

Diese Auslegung durch den OKGH verändere nicht den Inhalt der Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers und schränke sie insbesondere nicht dahingehend ein, dass lediglich die aus der Herkunftsfunktion der Marke hergeleiteten Rechte Bestand hätten.

Mit dem Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 sei lediglich entschieden worden, dass die Einfuhr von Originalware ohne die Zustimmung des Markeninhabers keine Verletzung des Markenrechts darstelle, jedoch nur im Sinne des Art. 73 GMGH. Die Tatsache, dass Einfuhr von Originalware, bei welcher das Markenrecht nicht erschöpft sei, eine Verletzung des Markenrechts darstelle, sei durch den OKGH in seinem Auslegungsurteil berücksichtigt worden. Denn es seien noch folgende Argumente zu erwähnen:

Die in GMGH enthaltenen Vorschriften über die Grenzkontrollmaßnahmen seien unrichtig angewandt worden, da sie bei jeder Art von Ware, nämlich ungeachtet ob Originalware oder gefälschte Ware, durch die Zollbehörden angewandt wurden.

Die Grenzkontrollmaßnahmen dürfen jedoch nicht auf Originalware angewandt werden, da sich die in der EU-GrenzbeschlagnahmeVO vorgesehenen Grenzkontrollmaßnahmen wie Vernichtung der beschlagnahmten Ware etc. lediglich gegen die gefälschte Ware richten und in Art. 80a GMGH ausdrücklich geregelt ist, dass die EU-GrenzbeschlagnahmeVO Vorrang vor den Regelungen des GMGH hat.

Der OKGH berücksichtige dabei, dass der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Antragstellung in manchen Fällen nicht imstande ist, zu nennen, ob die zu ahndende Rechtsverletzung gefälschte Ware oder Originalware betrifft. Jedoch stehe ihm in einem solchen Fall die Möglichkeit der Antragstellung mit Eventualbedingung– gem. Art.76 GMGH aufgrund Rechtsverletzung nach Art. 73 GMGH oder aufgrund § 124

PK aufgrund Rechtsverletzungen nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GMGH iVm Art. 15 Abs. 1 GMGH.

In Fällen von Rechtsverletzungen, die aufgrund der Benutzung der Marke für Originalware begründet wurden, und bei nicht eingetretener Erschöpfung des Markenrechts gem. Art. 13 Abs.1 Nr. 1 und 2 iVm 15 Abs. 1 GMGH, seien die im Verfahren C-405/03 seitens des EuGH getroffenen Feststellungen anzuwenden. Der EuGH gehe von einer Rechtsverletzung aus, wenn der Markeninhaber zu beweisen vermag, dass die beschlagnahmten Waren im Rahmen des externen Versand- oder des Zolllagerverfahrens zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Dies impliziere das Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum.

Nach dem oben Ausgeführten sei das Objekt der Auslegung im Auslegungsurteil des OKGH Nr. 1 vom 15. Juni 2009 - Art. 13, 73 GMGH - nicht dem Objekt der Auslegung durch den EuGH – Art. 5 der Markenrichtlinie - gleich. Die unrichtige Erfassung der Feststellungen im Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 durch das Sofioter Stadtgericht, die im Rahmen seines Vorabentscheidungsersuchens C-449/09 an den EuGH deutlich wurde, erfordere nicht die Annahme, dass diese Auslegung unhaltbar geworden sei.

4.2 Zu der zweiten Auslegungsfrage

Die Vorschriften des Art.15 GMGH und des Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie weisen einen identischen Inhalt auf – beide Vorschriften schränken die Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers ein, sobald von ihm oder mit seiner Zustimmung Originalware in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurde.

Der EuGH hat im Verfahren C-173/98 die Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie dahingehend ausgelegt, dass die Zustimmung des Markeninhabers nur dann vorliegt, wenn sie sich auf jedes Exemplar der Ware erstreckt, für welches die Erschöpfung geltend gemacht wird.

Aus obigen Ausführungen folge, dass die Frage zu 2) beantwortet werden müsse wie folgt:

Die Erschöpfung des Markenrechts im Sinne des Art. 15 GMGH tritt mit Inverkehrbringen der Ware durch den Markeninhaber oder mit Inverkehrbringen jedes Exemplars der Ware mit seiner Zustimmung ein.

5. BESONDERE MEINUNG DER 6 VON 17 MITGLIEDERN DER HANDELSABTEILUNG DES OKGH²⁶⁹

Sechs der siebzehn Mitglieder der Handelsabteilung des OKGH, einschließlich des Vorsitzenden Herrn Prof. Lazar Gruev, teilen die Auffassung der restlichen Mitglieder der Handelsabteilung des OKGH, die im Auslegungsurteil der Handelsabteilung des OKGH Nr. 1 vom 15. Juni 2009 getroffene Feststellung, dass „die ohne das Einverständnis des Markeninhabers erfolgte Einfuhr von Originalware, auf welche die Marke mit der Zustimmung des Markeninhabers angebracht wurde, keine Verletzung der Rechte aus der Marke im Sinne der §§ 73 Abs. 1 iVm 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH darstellt“, sei haltbar, nicht.

Ein Widerspruch zwischen der Auslegung des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren C-449/09 und der Auslegung des OKGH im Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 sei – entgegen der Auffassung der restlichen Mitglieder der Handelsabteilung des OKGH – gegeben.

²⁶⁹ 6 von 17 Mitgliedern der Handelsabteilung des OKGH haben eine besondere Meinung zum obigen Auslegungsurteil und äußern diese im Anschluss am (mehrheitlich) gefällten Auslegungsurteil. Die Mitglieder sind Prof. Lazar Gruev (der Vorsitzende des OKGH), Ljubka Ilieva, Vanja Aleksieva, Radostina Karakoleva, Maryana Kostova und Emiliya Vasileva. Die Entscheidungen der verschiedenen Abteilungen des OKGH werden nach Stimmenmehrheit gefällt, § 21 Abs. 5 PK. Diejenigen Richter, die mit der Mehrheitsentscheidung nicht einverstanden sind, können ihre besondere Meinung gesondert begründen, müssen jedoch das mehrheitlich gefällte Urteil unterschreiben, § 21 Abs. 6 PK. Sollte der Richter, der eine besondere Meinung zu der Mehrheitsentscheidung vertritt, das Urteil nicht unterschreiben, gilt nach Auffassung in der Lit. das Urteil gem. § 21 Abs. 6 PK trotzdem als gefällt, Stalev, Zh. PK 2012, 323 u. 331.

Nach weiterer Meinung in der Lit. darf das Recht, eine besondere Meinung zu äußern und im Anschluss am Urteil festzuhalten, jedoch nicht übermäßig ausgeübt werden, um die einheitliche Rspr. nicht zu gefährden. Vielmehr müssten die verschiedenen Meinungen im Rahmen der jeweiligen Besetzung des Gerichts im Vorfeld besprochen und angeglichen werden - Tasev, Eigentum und Recht 2014, Nr. 6, 5 ff.

Die im vorliegenden Auslegungsurteil des OKGH vertretene Auffassung, dass bei dem Vergleich der Vorschriften des Art. 5 der Markenrichtlinie und des Art. 13 GMGH festzustellen sei, dass der nationale Gesetzgeber dem Markeninhaber Ausschließlichkeitsrechte eingeräumt habe, welche den im Gemeinschaftsrecht geregelten Ausschließlichkeitsrechten weitestgehend ähnlich seien, wird geteilt.

Ferner wird die Auffassung geteilt, dass die Vorschriften des Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie und Art. 15 Abs. 1 GMGH identischen Wortlaut haben.

Art. 5 der Markenrichtlinie räume dem Markeninhaber Ausschließlichkeitsrechte ein, indem ihm die Möglichkeit gewährt wird, Dritten die Einfuhr von mit der Marke gekennzeichneten Waren zu verbieten, während Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie eine Ausnahme von dieser Regel vorsehe, indem sie die Erschöpfung der Ausschließlichkeitsrechte festlegt, wenn die Waren unter dieser Marke durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Der EuGH habe in einer Vielzahl von Fällen entschieden, dass eine Erschöpfung der Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers beim Inverkehrbringen von Originalwaren außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums nicht eintritt.

Bis zum Beitritt Bulgariens in die Europäische Union habe in Bulgarien das Prinzip der sog. „nationalen Erschöpfung des Markenrechts“ gegolten – das Inverkehrbringen von Originalware mit Zustimmung des Markeninhabers auf dem Territorium Bulgariens habe seine Markenrechte bezogen auf diese Ware erschöpft. Nach dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union, d.h. nach dem 1. Januar 2007, trete die Erschöpfung des Markenrechts beim Inverkehrbringen von Originalwaren auf dem Territorium eines EU-Mitgliedsstaates oder eines Staates im Europäischen Wirtschaftsraum ein. Solange die Originalware demnach nicht auf dem Territorium Bulgariens (vor dem EU-Beitritt) bzw. in der Gemeinschaft/ im Europäischen Wirtschaftsraum vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurde, so könne der Markeninhaber Dritten die Benutzung eines Zeichens im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 GMGH im geschäftlichen Verkehr sowie die Ein- und Ausfuhr von Waren mit diesem Zeichen im Sinne des Art. 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH verbieten.

Art. 73 GMGH enthalte im Unterschied zu der Markenrichtlinie näher definierte Verletzungstatbestände zu der Benutzung eines Zeichens im Sinne des Art. 13 GMGH im geschäftlichen Verkehr. Die Vorschrift des Art. 73 GMGH verweise auf Art. 13 GMGH, welcher Art. 5 der Markenrichtlinie weitestgehend ähnlich sei, wobei sich der Verweis auf die komplette Vorschrift des Art. 13 GMGH beziehe, ohne zwischen Abs. 1 und Abs. 2 zu differenzieren.

Im Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 wurde durch die Handelsabteilung des OKGH festgelegt, dass „die Einfuhr von Originalware, bei welcher die Marke mit der Zustimmung des Markeninhabers angebracht wurde, keine Verletzung des Markenrechts i.S.d. Art. 73 Abs. 1 iVm 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH darstellt“. Der OKGH habe dabei angenommen, dass die fehlende Erschöpfung des Markenrechts gem. Art. 15 Abs. 1 GMGH keine Voraussetzung für die Erfüllung der Verletzungstatbestände des Art. 73 Abs. 1 GMGH darstelle, da der Gesetzgeber in Art. 73 GMGH absichtlich von einem Verweis auf Art. 15 GMGH abgesehen habe. In dem vorgenannten Auslegungsurteil seien Ausführungen enthalten, die besagen, dass die fehlende Erschöpfung des Markenrechts zum Zeitpunkt der Einfuhr von Originalware eine Verletzung der Markenrechte - entsprechend Art. 22 GMGH²⁷⁰ („Lizenzvertrag“) - darstelle und dass der Markeninhaber seine Rechte gegen den Importeur und jeden Dritten, der Originalware im geschäftlichen Verkehr benutzt,

²⁷⁰ Dieser Verweis auf die Regelungen des vertraglichen Lizenzrechts ist wohl an die Rspr. des Obersten Verwaltungsgerichts (auch „OVwG“) angelehnt, das in verschiedenen Urteilen (vgl. Urteil Nr. 9956 vom 16. Juli 2010, Urteil Nr. 9465 vom 29. Juni 2012, Urteil Nr. 14464 vom 29. November 2010, Urteil Nr. 1632 vom 9. Februar 2010, Urteil Nr. 835 vom 17. Januar 2013 - Auszüge in Tandzher/Popova, Eigentum und Recht 2014, Nr. 3, 81, 86 ff) bei der Auslegung des Begriffs der „Zustimmung des Markeninhabers“, zwar im Kontext des Art. 19 Abs. 3 GMGH („Die Benutzung der Marke mit der Zustimmung des Markeninhabers gilt als Benutzung durch ihn.“) und nicht im Rahmen des Art. 15 GMGH, entschieden hat, dass Voraussetzung für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals „Benutzung der Marke mit Zustimmung des Markeninhabers“ ein abgeschlossener Lizenzvertrag ist. Die Möglichkeit der Erteilung der Zustimmung auf eine andere ausdrückliche oder konkludente Art, die die Rspr. des EuGH vorsieht (grdl. EuGH GRUR 2002, 156 – *Zino Davidoff*, Tz. 47; s. a. EuGH GRUR 2009, 593 – *Copad*, Tz. 42; EuGH GRUR 2009, 1159 – *Makro Selbstbedienungsgroothandel u. a.*, Tz. 19, 22), ist dabei ersichtlich ausgeklammert. Dennoch kann diese Rspr. des OVwG nicht als ständige Rspr. bezeichnet werden, vgl. Nw. in Tandzher/Popova, aaO, 88. Zudem sind die vorgenannten Urteile, anders als die näher untersuchten Urteile des OKGH, keine Auslegungsurteile und geben somit den Instanzgerichten die Auslegung des Rechts nicht verbindlich vor. Dennoch stoßen sie auf berechnete Kritik, da sie die falsche Gesetzesanwendung begünstigen, vgl. Tandzher/Popova, aaO, 90.

nach den vertraglichen Regelungen sowie nach den grundsätzlichen außervertraglichen Haftungsmaßstäben durchsetzen könne, und nicht nach den speziellen Vorschriften des Art. 76 GMGH.

Aufgrund der übergeordneten Stellung des EuGH (nach dem Beitritt Bulgariens in die Europäische Union) und seiner Auslegung der Vorschriften des Art. 5 und 7 der Markenrichtlinie sowie der Harmonisierung des nationalen Rechts – hier durch die im GMGH vorgenommenen Änderungen – müssen die Vorschriften des Art. 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH iVm Art. 15 Abs. 1 GMGH im Lichte der durch die Markenrichtlinie verfolgten Ziele und entsprechend dem Verständnis des EuGH ausgelegt werden.

Wie bereits ausgeführt, enthalte die Vorschrift des Art. 73 Abs. 1 GMGH einen Verweis auf Art. 13 GMGH, wobei der Gesetzgeber weder eine kumulative Anwendung der Art. 13 Abs. 1 GMGH und Art. 13 Abs. 2 GMGH noch einen Verweis auf nur einen der Absätze vorgesehen habe. Das Verbot der Benutzung eines Zeichens iSd Art. 13 GMGH beinhalte somit sowohl das Verbot der Benutzung bei fehlender Unterscheidungskraft nach Art. 13 Abs. 1 GMGH, als auch die verschiedenen Handlungstatbestände nach Art. 13 Abs. 2 GMGH. Gem. Art. 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH sei die Ein- und Ausfuhr von Ware ohne die Zustimmung des Markeninhabers verboten, unabhängig von der Stufe der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens in den Alternativen des Art. 13 Abs. 1 GMGH, unter welchem die Ware vertrieben wird. Die Auslegung des Art. 13 Abs. 1 GMGH und des Art. 13 Abs. 2 GMGH dürfe nicht unabhängig voneinander, sondern müsse im gegenseitigen Verständnis der Vorschriften und im Lichte der durch den EuGH vorgegebenen Auslegung des Art. 5 der Markenrichtlinie erfolgen.

Die Vorschrift des Art. 15 GMGH schränke die Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers insoweit ein, als er die Benutzung der Marke für solche Waren nicht verbieten könne, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurden. Demnach stelle die ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgte Einfuhr von Originalware, auf welche ein der Marke identischer/ähnlicher Zeichen entsprechend Art. 13 Abs. 1 GMGH angebracht wurde, eine Verletzung des Markenrechts nach Art. 73 Abs. 1 iVm 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH dar, wenn das Markenrecht nicht iSd Art. 15 Abs. 1 GMGH erschöpft sei. In einem

solchen Fall könne der Markeninhaber den speziellen Schutz der Vorschrift des Art. 76 GMGH in Anspruch nehmen. Im Umkehrschluss stelle die ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgte Einfuhr von Originalware, auf welche ein der Marke identischer/ähnlicher Zeichen entsprechend Art. 13 Abs. 1 GMGH angebracht wurde, keine Verletzung des Markenrechts nach Art. 73 Abs. 1 iVm 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH dar, wenn das Markenrecht zum Zeitpunkt der Einfuhr der Ware iSd Art. 15 Abs. 1 GMGH erschöpft sei (ausgeschlossen die Ausnahmefälle des Art. 15 Abs. 2 GMGH).

Aus obigen Ausführungen folge, dass die Auslegung des OKGH im Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 nicht mehr haltbar ist.

6. STELLUNGNAHME DER VERFASSERIN

Die im vorliegenden Auslegungsurteil des OKGH vertretene Auffassung, dass bei dem Vergleich der Vorschriften des Art. 5 der Markenrichtlinie und des Art. 13 GMGH festzustellen sei, dass der nationale Gesetzgeber dem Markeninhaber Ausschließlichkeitsrechte eingeräumt habe, welche den im Gemeinschaftsrecht geregelten Ausschließlichkeitsrechten weitestgehend ähnlich seien, wird diesseits geteilt.

Art. 73 GMGH enthält im Vergleich zu der Markenrichtlinie lediglich eine Erweiterung und Konkretisierung der Verletzungstatbestände im Hinblick auf die Benutzung einer Marke im Sinne des Art. 13 GMGH. Die Vorschrift des Art. 73 GMGH verweist zudem vollumfänglich auf Art. 13 GMGH und somit ohne zwischen den Absätzen 1 und 2 zu differenzieren, welcher seinerseits, wie festgestellt, Art. 5 der Markenrichtlinie weitestgehend ähnlich ist.

In dem Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 hat der OKGH in der gegebenen Konstellation entschieden, dass die Einfuhr von Originalware im EWR ohne die Zustimmung des Markeninhabers keine Verletzung des Markenrechts im Sinne der Art. 73 iVm 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH darstelle.

Dies ist mit Blick auf die Rechtsprechung des EuGH unzutreffend und unhaltbar.

Der EuGH geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass Art. 5 der Markenrichtlinie dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer Marke dem ohne seine Zustimmung erfolgenden ersten Inverkehrbringen von Originalwaren dieser Marke im Europäischen Wirtschaftsraum widersprechen kann.

In der gegebenen Konstellation handelt es sich um die Einfuhr von Originalware, bei welcher das Markenrecht nicht erschöpft ist – erstes Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum ohne die Zustimmung des Markeninhabers -, sodass diese eine Verletzung der Ausschließlichkeitsrechte aus der Marke darstellt.. Die seitens des OKGH angeführten Argumente zur Verteidigung seiner unhaltbaren Ansicht gehen an der Sache vorbei und sind mit der oben durch die 6 der 17 Mitglieder der Handelsabteilung des OKGH dargestellten zutreffenden Auslegung der Vorschriften des Art. 5 der Markenrichtlinie einerseits und der Art. 13, 73 GMGH andererseits sowie der Rechtsprechung des EuGH unvereinbar.

Die Erschöpfung des Markenrechts nach Art.15 GMGH, welcher einen identischen Wortlaut mit der Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie hat, ist stets bei der Ausübung der Ausschließlichkeitsrechte aus der Marke zu beachten.

Der OKGH hat in dem Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 angenommen, dass die fehlende Erschöpfung des Markenrechts gem. Art. 15 Abs. 1 GMGH keine Voraussetzung für die Erfüllung der Verletzungstatbestände des Art. 73 Abs. 1 GMGH darstelle, da der Gesetzgeber in Art. 73 GMGH absichtlich von einem Verweis auf Art.15 GMGH abgesehen habe.

Diese Annahme ist falsch, da wie bereits ausgeführt die Erschöpfung des Markenrechts nach Art. 15 GMGH sämtliche Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers einschränkt, und somit auch auf die Art. 13, 73 GMGH anzuwenden ist, welche ihrerseits eine Konkretisierung des Art. 5 der Markenrichtlinie darstellen. Diese Feststellung ergibt sich unmittelbar aus der Auslegung der Vorschriften und der ständigen Rechtsprechung des EuGH.

II. STÄNDIGE RECHTSPRECHUNG DES OKGH ZU DER FRAGE DER ERSCHÖPFUNG DER RECHTE AUS DER MARKE GEM. ART. 13, 73, 76 UND 15 GMGH

Der OKGH folgt auch in seiner jüngsten Rechtsprechung der bereits dargestellten Auslegung der Art. 13, 73 und 15 GMGH entsprechend dem Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 und setzt somit die klar im Widerspruch zu der aufgezeigten EuGH-Rechtsprechung stehende Auslegung des GMGH fort.

Mit Auslegungsurteil Nr. 133 vom 15. Januar 2013²⁷¹ hat der OKGH das Urteil des Appellationsgerichts bestätigt, mit welchem die Klage eines Markeninhabers auf Feststellung und Unterlassung der Markenrechtsverletzung nach Art. 76 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GMGH abgewiesen wurde. Der Beklagte bot unter den vom Kläger eingetragenen Marken Fotoapparate auf dem Territorium Bulgariens zum Kauf an, und zwar ohne die Zustimmung des Markeninhabers/Klägers. Die Ware wurde von einem US-Unternehmer ohne die Zustimmung des Markeninhabers gekauft.

Zur Begründung des klageabweisenden Urteils führte das Appellationsgericht aus, dass dem Kläger gegen den Beklagten kein Anspruch auf Feststellung und Unterlassung nach Art. 76 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GMGH zustünde, da sich die Vorschrift lediglich auf die Verletzungstatbestände des Art. 73 iVm Art. 13 Abs. 2 GMGH beziehe. Die Markenrechtsverletzung nach Art. 13 Abs. 1 iVm Art. 15 Abs. 1 GMGH – wie die vorliegende – müsse nach den allgemeinen bürgerlich-rechtlichen Haftungsmaßstäben geahndet werden und nicht nach den speziellen Vorschriften des GMGH. Der OKGH schloss sich der Auffassung des Appellationsgerichts unter Hinweis auf die im Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 getroffenen Feststellungen.

Die Begründung ist mit dem materiellen Recht unvereinbar. Ein Verweis in Art. 76 GMGH ausschließlich auf die Vorschriften der Art. 73 iVm Art. 13 Abs. 2 GMGH ist nicht vorhanden. Vielmehr regelt die Vorschrift die verschiedenen gerichtlichen Antragsmöglichkeiten des Markeninhabers bei Verletzung seiner Ausschließlichkeitsrechte. Demnach ist sie auf die verschiedenen

²⁷¹ Veröffentlicht unter <http://www.vks.bg>.

Verletzungstatbestände sowohl des Art. 73 GMGH als auch des Art. 13 GMGH vollumfänglich anzuwenden. Ein zusätzliches Argument für die Anwendung ist wie bereits dargestellt der in Art. 73 Abs. 1 GMGH enthaltene vollumfängliche Verweis auf Art. 13 GMGH.

Dieselbe Begründung bei ähnlichen Konstellationen enthalten auch die Auslegungsurteile des OKGH - Nr. 150 vom 30. November 2009 und Nr. 224 vom 7. Januar 2013. Diese Auslegung der Vorschriften wird durch den OKGH fortgeführt.

Im Übrigen lässt die Rechtsprechung des bulgarischen Kassationsgerichtshofes in Kennzeichenstreitsachen – soweit für die Verfasserin ersichtlich – nicht den Rückschluss zu, dass sie der Auslegung der im bulgarischen Recht harmonisierten Vorschriften der Markenrichtlinie durch den EuGH nicht folgt, und ist demnach nach diesseitiger Auffassung nicht von Interesse für das Ergebnis der vorliegenden Studie, sodass von einer entsprechenden näheren Darstellung – mit Ausnahme des nachfolgenden Auslegungsurteils des OKGH, welches im Kern ebenfalls die Frage der Einfuhr von Originalware im EWR ohne die Zustimmung des Markeninhabers betrifft, jedoch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten - abgesehen wird.

III. AUSLEGUNGSRURTEIL NR. 1 VOM 31. MAI 2013

Die durch den OKGH vorgenommene falsche Auslegung der Anwendungsvoraussetzungen des in Art. 15 GMGH niedergelegten Erschöpfungsgrundsatzes wird in diesem Sinne konsequent auch bei der Auslegung des markenrechtlichen Straftatbestandes des Art. 172b bulg StGB durch den OKGH fortgeführt.

Die markenrechtlichen Straftatbestände sind sowohl nach dem Verständnis in der bulgarischen Literatur²⁷² als auch nach herrschender Meinung in der deutschen

²⁷² vgl. Teil 2, C. IV. 1, S. 88.

Literatur²⁷³.akzessorisch, d.h. sie verweisen auf die Verletzungstatbestände des jeweiligen Markengesetzes bzw. es ist zur Auslegung der Tatbestandsmerkmale der markenrechtlichen Straftatbestände auf die Vorschriften der Markengesetze zurückzugreifen (vgl. unter Teil 2, C. IV. I. , S. 88f. zu Art. 13 GMGH). Bereits an dieser Stelle wird deutlich, und zwar noch vor der Analyse des Auslegungsurteils Nr. 1 vom 31. Mai 2013 des OKGH, dass sich die unter Teil 3, C. I. und C. II. behandelte falsche Auslegung des Erschöpfungsgrundsatzes durch den OKGH, der bei sämtlichen Verletzungstatbeständen zu prüfen ist, notwendigerweise auch auf die Auslegung der Tatbestandsvoraussetzung des markenrechtlichen Straftatbestands des Art. 172b bulg StGB auswirken wird.

Mit dem Auslegungsurteil Nr. 1 vom 31. Mai 2013 sollte der Strafsenat des OKGH auf Antrag des Vorsitzenden des OKGH gem. Art. 125 JG der widersprüchlichen Rechtsprechung der Instanzgerichte im Hinblick auf die Auslegung der Voraussetzungen des Art. 172b bulg StGB entgegenwirken, indem er einheitliche Kriterien dafür aufstellt.

Auf die ihm gestellte erste Auslegungsfrage, ob das Tatbestandsmerkmal des „Benutzens der Marke im Geschäftsverkehr“ im Sinne des Art. 172b bulg StGB auch bei der Durchfuhr (Transit) von gekennzeichneten Waren vorliege, stellte der OKGH zunächst zutreffend fest, dass für die Auslegung des Tatbestandsmerkmals „Benutzen“ im Sinne des Art. 172b bulg StGB auf die Regelungen des Art. 13 Abs. 2 GMGH zurückzugreifen ist.

Sodann stellte der OKGH fest, dass es sich bei der Durchfuhr von Waren nach Art. 97 Abs. 1 des Zollgesetzes, der im Lichte des Art. 13 Abs. 2 Nr. 3 GMGH auszulegen sei, um die physische Verbringung der Waren durch die Staatsgrenze und somit durch das Zollgebiet des Staates handle, sodass die Durchfuhr generell vom Straftatbestand des Art. 172b bulg StGB erfasst sein könne. Dies sei jedoch nur dann möglich, wenn es sich bei der durchgeführten Ware in jedem Fall um keine

²⁷³ vgl. Bomba, „Neue Aspekte der Strafbarkeit des Parallelimports und des Vertriebs von Marken(soft)ware“, GRUR 2013, 1004, 1006 mwN.

Originalware handle und diese an den europäischen Verbraucher gerichtet bzw. für diesen bestimmt sei. Die Gründe dafür seien Folgende:

In dem Auslegungsurteil Nr. 1 vom 15. Juni 2009 habe der OKGH bereits entschieden, dass „es sich dann um Originalware handelt, wenn die Ware mit Zustimmung des Markeninhabers mit der eingetragenen Marke gekennzeichnet wurde“. Per argumentum a contrario sei bei Benutzung der Marke ohne die Zustimmung des Markeninhabers davon auszugehen, dass es sich nicht um Originalware, sondern um Fälschung bzw. Plagiat handle.

Entsprechend sei bei der in § 1 Nr. 12 der Ergänzungsvorschriften des GMGH geregelten Definition der „Ein- und Ausfuhr von Waren“ zwar von Waren, die mit einer identischen oder ähnlichen Marke gekennzeichnet seien, jedoch eben nicht von Waren, die mit der „originalen“ Marke gekennzeichnet sind, die Rede. In dem Sinne der Regelung seien mithin solche Waren zu verstehen, die nicht mit der originalen Marke und somit ohne Zustimmung des Markeninhabers gekennzeichnet wurden.

Ferner wäre diese Auslegung auch durch Art. 2 Abs. 1 a) und Art. 3 Abs. 1 der EU-GrenzbeschlagnahmeVO²⁷⁴ gestützt. Der Regelungsgehalt der EU-GrenzbeschlagnahmeVO erschließe generell ausschließlich solche Handlungen der Zollbehörden, die sich auf Waren beziehen, bei denen vermutet wird, Rechte geistigen Eigentums zu verletzen. In Art. 2 Abs. 1 a) der EU-GrenzbeschlagnahmeVO sei geregelt, dass für die Zwecke dieser Verordnung „Waren, die ein Recht geistigen Eigentums verletzen“ nachgeahmte Waren seien. Ferner sei in Art. 3 Abs. 1 der EU-GrenzbeschlagnahmeVO geregelt, dass diese Verordnung nicht für Waren gilt, die mit Zustimmung des Markeninhabers gekennzeichnet worden sind.

Im Hinblick auf die im Rahmen der Auslegung der Voraussetzungen des Art. 172b bulg StGB gestellte relevante weitere Auslegungsfrage zur Anwendbarkeit des Prinzips der gemeinschaftsweiten Erschöpfung stellte der OKGH fest, dass dieses

²⁷⁴ Zum Zeitpunkt des Erlasses des Auslegungsurteils Nr. 1 vom 31. Mai 2013 galt noch die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003, sodass unter „EU-GrenzbeschlagnahmeVO“ diese zu verstehen ist.

bei der Prüfung des Tatbestands des Art. 172b bulg StGB nicht anzuwenden sei, da die widerrechtliche Benutzung der Marke im Sinne des Art. 172b bulg StGB, wie bereits dargestellt, Originalware nicht umfasse und der Erschöpfungsgrundsatz wiederum lediglich auf Originalware Anwendung finde.

Hinsichtlich der weiteren Auslegungsfrage zur Täterschaft im Rahmen der Prüfung des Straftatbestands des Art. 172b bulg StGB sei festzustellen, dass im bulgarischen Strafrecht lediglich eine natürliche Person Täter im Sinne eines Straftatbestands sein könne. Bei juristischen Personen sei auf die natürliche Person abzustellen, die in ihrem Auftrag oder als Vertreter für diese handle, sodass in jedem Einzelfall die Prüfung der subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen im Hinblick auf die tatsächlich handelnde natürliche Person zu erfolgen habe. Weiterhin stellte der OKGH –auf weitere Auslegungsfragen hin - fest, dass durch Begehung der Straftat nach Art. 172b bulg StGB eine Schadensersatzpflicht begründet werden könne und dass eine juristische Person, die Markeninhaber ist, entsprechend Verletzter/ Kläger in der Schadensersatzklage sein kann. Zudem wurde festgestellt, dass auch die Benutzung von Marken, die der relevanten Marke ähnlich sind, unter den Straftatbestand des Art. 172b bulg StGB fällt.

Während in der deutschen Rechtsprechung die Frage der Beweislastverteilung bei der Geltendmachung der Einrede der Erschöpfung in Fällen des Parallelimports von (Original-)Markenware im Europäischen Wirtschaftsraum²⁷⁵ und in der Literatur die Voraussetzungen der weitgehend unstreitigen Strafbarkeit bei Parallelimport von Markenwaren von außerhalb der EU/des EWR²⁷⁶ diskutiert werden, ist in der bulgarischen höchstrichterlichen Rechtsprechung, soweit ersichtlich, leider nicht einmal die Einsicht vorhanden, dass ein Parallelimport von Markenware (Ware, die *mit* Zustimmung des Markeninhabers mit der Marke gekennzeichnet wurde), d.h. das Inverkehrbringen von Originalware *ohne* die Zustimmung des Markeninhabers,

²⁷⁵ BGH, GRUR 2000, 879 – *stüssy I*; BGH, GRUR 2004, 156 – *stüssy II*; BGH, GRUR 2012, 626 – *Converse I*; BGH, GRUR 2012, 630- *Converse II*.

²⁷⁶ Bomba, GRUR 2013, 1004, 1006 mwN.

möglich ist und somit dass eine ohne die Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebrachte Ware nicht notwendigerweise Fälschung bzw. Plagiat ist. Vielmehr unterscheidet der OKGH in seiner Auslegung nicht zwischen einerseits Kennzeichnung der Ware *mit* Zustimmung des Markeninhabers und andererseits Inverkehrbringen dieser Ware *ohne* die Zustimmung des Markeninhabers (was wiederum eine Benutzung der Marke ohne die Zustimmung des Markeninhabers darstellt), was aber für das Verständnis der zwingenden materiell-rechtlichen Vorschriften im Markenrecht und v.a. des Erschöpfungsgrundsatzes unabdingbar ist.

Daraus folgt in diesem Sinne konsequent die dreifach falsche Auslegung des OKGH, belegt durch das Auslegungsurteil Nr. 1 vom 11. Mai 2012 und das Auslegungsurteil Nr. 1 vom 31. Mai 2013:

1) Sofern sich die in Betracht kommende Benutzungshandlung auf Originalware bezieht, scheidet die Anwendbarkeit sämtlicher Verletzungstatbestände der Art. 13, 73 GMGH nach dem OKGH aus, *ohne* zuvor die einzig relevante Frage geprüft zu haben, ob die Benutzungshandlung – Inverkehrbringen und nicht Kennzeichnung der Ware - mit oder ohne die Zustimmung des Markeninhabers vorgenommen wurde. Vielmehr *ist* die Marke, sofern sich die Benutzungshandlung auf Originalware bezieht, nach dem Verständnis des OKGH notwendigerweise mit der Zustimmung des Markeninhabers benutzt worden.

2) Die Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes scheidet bei Parallelimport von Originalware in Bulgarien bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum von vornherein aus. Vielmehr wäre dieser richtigerweise unter dem Tatbestandsmerkmal des Art. 172b StGB „ohne rechtlichen Grund“ zu subsumieren und deren Voraussetzungen dort eingehend zu prüfen²⁷⁷.

3) Der Parallelimport von Markenware (Inverkehrbringen von Originalware ohne die Zustimmung des Markeninhabers) von außerhalb der EU/ des EWR ist nach dem Verständnis des OKGH *nicht* strafbar.

²⁷⁷ Die h.M.in der deutschen Lit. prüft das Vorliegen der Schutzschränken der §§ 20 bis 26 MarkenG einschließlich der Erschöpfung nach § 24 MarkenG unter dem Tatbestandsmerkmal des § 143 MarkenG „widerrechtlich“ – vgl. Bomba, GRUR 2013, 1004, 1009, Fn. 70 mwN.

Die Konsequenzen dieser falschen Rechtsprechung des OKGH liegen auf der Hand – eine unzumutbare Schwächung der Rechte des Markeninhabers und Begünstigung des Parallelhandels, d.h. der Ausbeutung des zwischenstaatlichen Preisgefälles durch den Import der jeweils preisgünstigeren Produkte. Es mag sein, dass volkswirtschaftlich gesehen die Parallelimporte für Bulgarien ein öffentliches Interesse an günstiger Versorgung mit Gütern befriedigen. Dies rechtfertigt dennoch nicht den offensichtlichen Widerspruch der Rechtsprechung des OKGH zu der Rechtsprechung des EuGH, die eine Balance zwischen dem Bestreben, dem Parallelhandel entgegenzuwirken und den freien Warenverkehr im EWR zu gewährleisten, geschaffen hat und diese durch die Mitgliedsstaaten befolgt und fortgeführt werden soll.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der OKGH der durch den EuGH in seiner Rechtsprechung vorgenommenen Differenzierung bei der Frage der rechtlichen Beurteilung des Transits²⁷⁸ nicht Rechnung trägt. Ein Verweis auf das in den Urteilen des EuGH *Polo/Lauren*²⁷⁹, *Rioglass/Transremar*²⁸⁰, *Class International*²⁸¹ und *Diesel*²⁸² niedergelegte Verständnis des EuGH, dass eine Markenrechtsverletzung (und folglich die Möglichkeit der Strafbarkeit nach Art. 172b bulg StGB bzw. §§ 143, 143a MarkenG) nur dann vorliege, wenn bei der Durchfuhr solche Handlungen vorgenommen werden, die ein Inverkehrbringen der Waren in diesem Mitgliedstaat bedeuten, fehlt komplett. Auf eine ausführliche Darstellung der differenzierenden Systematik nach dem Gefährdungspotential des Transits²⁸³ wird verzichtet, da sich diese auf die generelle Feststellung des OKGH, dass die Durchfuhr unter den Straftatbestand des Art. 172b GMGH fallen *könnte*, nicht auswirkt, sondern vielmehr im Rahmen des konkreten Einzelfalls durch die Instanzgerichte anzuwenden ist.

²⁷⁸ vgl. Rechtsprechungsüberblick bei Fezer, MarkenG § 14, Rn. 866 ff.

²⁷⁹ EuGH, Rs. C-383/98, Slg. 2000, I-2519, GRUR Int 2000, 748 – *Polo/Lauren*.

²⁸⁰ EuGH, Rs. C-115/02, Slg. 2003, I 12 705, GRUR Int 2004, 39 – *Rioglass/Transremar*.

²⁸¹ EuGH, Rs. C-405/03, Slg. 2005, I-8735, GRUR 2006, 146 – *Class International*.

²⁸² EuGH, Rs. C-281/05, Slg. 2006, I-10 881, GRUR 2007, 146 – *Diesel*.

²⁸³ vgl. ausführlich dazu Fezer, MarkenG, § 14, Rn. 887 ff.

Zudem muss herausgestellt werden, dass das Argument des OKGH im Hinblick auf den Anwendungsbereich der Vorschriften der EU-GrenzbeschlagnahmeVO nicht die Schlussfolgerung erlaubt, dass Parallelimporte als solche nicht möglich bzw. legal sind. Mittlerweile ist in Erwägungsgrund 6 der neugefassten EU-GrenzbeschlagnahmeVO²⁸⁴ explizit erwähnt, dass der „illegale Parallelhandel (also Waren, die mit Zustimmung des Rechtsinhabers hergestellt wurden, aber im Europäischen Wirtschaftsraum erstmals ohne seine Zustimmung in Verkehr gebracht wurden)“ nicht unter den Anwendungsbereich der Verordnung fallen soll. Dennoch ergibt sich aus dem Wortlaut, dass die Legislative der EU von der Rechtswidrigkeit des Parallelhandels überzeugt ist und dass allein praktische Erwägungen²⁸⁵ diesen aus dem Anwendungsbereich der EU-GrenzbeschlagnahmeVO herausnehmen.

²⁸⁴ Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates, in Kraft seit 1. Januar 2014.

²⁸⁵ Zu den Parallelimporten heißt es in Erwägungsgrund 6 der EU-GrenzbeschlagnahmeVO vom 12. Juni 2013 weiter: „...werden als Originalwaren hergestellt, und es scheint daher nicht angemessen, dass die Zollbehörden ihre Anstrengungen auf diese Waren konzentrieren.“ Dies impliziert die praktischen Schwierigkeiten, denen die Zollbehörden begegnen würden, wenn sie auch gegen Parallelimporte vorgehen sollten. Denn bei den Parallelimporten handelt es sich um Originalwaren und es wäre in der Praxis nur schwer umsetzbar, bei sämtlichen in den zollrechtlich freien Verkehr bzw. in das Zollgebiet der Union überführten Originalwaren vor dem weiteren Tätigwerden der Zollbehörden den Rechtsinhaber zu kontaktieren, um die Erteilung seiner Zustimmung zum Inverkehrbringen der Waren in EU/EWR zu überprüfen. Dennoch stellt die Ausnahme der Parallelimporte vom Anwendungsbereich der Verordnung einen kaum erklärbaren Widerspruch zum materiellen Recht dar – s. auch Rinnert, „Die neue Customs-IP-Enforcement-Verordnung“ GRUR 2014, 241 ff mwN.

TEIL 4: ZUSAMMENFASSUNG UND STELLUNGNAHME

Die Darstellung des Markenrechtssystems und der Anwendung der markenrechtlichen Vorschriften in Bulgarien zeigt, dass trotz der erfolgten Harmonisierung des nationalen Markenrechts viele Unterschiede im Vergleich zu der Lage in Deutschland bestehen. Trotz Erfüllung sämtlicher notwendigen materiell-rechtlichen Vorschriften bleibt das Schutzniveau des Markenrechts in Bulgarien niedrig.

Die Gründe dafür liegen als erstes darin, dass das von der Markenrichtlinie vorgegebene Harmonisierungsniveau recht niedrig war und sich auf eine beschränkte Anzahl materiell-rechtlicher Bestimmungen konzentrierte. Eine Vielzahl von Bereichen, insbesondere die Verfahrensbestimmungen, blieben hingegen von der Harmonisierung ausgenommen. Zudem bieten die durch die Enforcement-Richtlinie an die Mitgliedstaaten betreffend den Erlass von Verfahrensvorschriften aufgestellten Anforderungen lediglich einen relativ begrenzten Schutz des Markenrechts, da sie nicht speziell auf diesen zugeschnitten sind. Somit bleiben im Bereich des materiellen Rechts noch einige Besonderheiten, die dem ausländischen Markeninhaber bekannt sein müssen. Diese können im Wesentlichen dargestellt werden wie folgt:

Auch nach der Umsetzung der Markenrichtlinie in nationales Recht gilt bei der Übertragung des Markenrechts in Bulgarien Art. 21 Abs. 4 S.1 GMGH, welcher dem Patentamt die Möglichkeit gibt, die Eintragung der Markenrechtsübertragung zu unterlassen, wenn von den Übertragungsunterlagen ersichtlich wird, dass die Verbraucher hinsichtlich der Qualität oder der geographischen Herkunft der Waren und Dienstleistungen irregeführt werden könnten. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, woraus der bulgarische Gesetzgeber diese Befugnis des Patentamts ableitet. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich lediglich um die Übertragung einer bereits eingetragenen Marke, die, sofern sie vor dem 10. März 2011 zur Anmeldung gebracht wurde, seitens des Patentamts auf das Vorliegen sowohl absoluter als auch relativer Schutzhindernisse geprüft wurde, kann sich eine

nachträgliche Irreführung des Verbrauchers gerade nicht ergeben. Eine solche Einschränkung ist der Markenrichtlinie sowie den europäischen Markengesetzen - einschließlich des deutschen Markengesetzes - fremd und schränkt die Rechte der Erwerber des Markenrechts unnötig ein, sodass ein Widerspruch zu den Harmonisierungszielen entsteht.

Hervorzuheben ist ebenfalls die Vorschrift des Art. 13 Abs. 2 GMGH, welche sowohl im Unterschied zu der Markenrichtlinie als auch im Unterschied zu dem deutschen Markengesetz eine Definition von einzelnen Benutzungshandlungen der Marke im geschäftlichen Verkehr enthält und somit für den Markeninhaber aufgrund der durch die Markenrichtlinie vorgegebenen Benutzungspflicht im Hinblick auf die rechtserhaltende Benutzung der Marke auf dem Territorium Bulgariens Rechtssicherheit schafft. Weniger hilfreich hingegen ist die in der bulgarischen Literatur vertretene Auffassung, dass auch beliebige Verfügungen über die Marke eine rechtserhaltende Benutzung statuieren würden, da Art. 13 Abs. 1 GMGH in seinem Wortlaut nicht explizit handelsbezogene Handlungen verlangen würde. Diese Auffassung steht jedoch im Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung des EuGH, sodass sie durch die bulgarischen Gerichte nicht übernommen werden sollte.

Die verschiedenen Rechtswege, über welche der Markeninhaber seine Rechte geltend machen kann, tragen aus Sicht der Verfasserin auch nicht zu einem in sich geschlossenen, übersichtlichen Markenrechtssystem bei. Bei der Durchsetzung seiner Rechte aus der Marke ist vor allem der ausländische Markeninhaber nicht zuletzt deshalb auf die Inanspruchnahme der Dienste eines inländischen Vertreters geistigen Eigentums angewiesen. Zudem ist er im Rahmen etwaiger Beanstandungsverfahren vor dem Patentamt auf die Beauftragung eines Vertreters geistigen Eigentums angewiesen, sodass die Wahrnehmung seiner Rechte auch hier unnötig erschwert wird. Eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt reicht nach den gesetzlichen Bestimmungen dazu nicht aus. Diese Einschränkung findet sich im deutschen Markengesetz nicht wieder und kann auch nicht mit der notwendigen Sachkunde des Rechtsanwenders gerechtfertigt werden, denn eine solche wird auch bei Rechtsanwälten, die auf dem Gebiet des Markenrechts tätig sind, vermutet. ´

Die Durchsetzung der Rechte aus der Marke ist daher vor allem für ausländische Rechtsinhaber schwierig, nicht zuletzt deshalb, weil die formale Rechtsdurchsetzung in einer kaum zu überschauenden Fülle an gerichtlichen und behördlichen Verfahren zersplittert ist.

Die Verjährung der Verletzungsansprüche ist ebenfalls problematisch, da sie nicht darauf abstellt, ob und wann der Rechtsinhaber Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen erlangt hat, sodass der Markeninhaber besonders auf der Hut nach möglichen Verletzungen seiner Rechte auf dem Territorium Bulgariens sein muss, um den gewährten rechtlichen Schutz innerhalb der fünfjährigen Verjährungsfrist beanspruchen zu können.

Weiterhin stellt die Bußgeld- und Ordnungsvorschrift in Art. 81 GMGH, welcher die Ahndung der Markenrechtsverletzung durch das Patentamt vorsieht, einen Fremdkörper in der Einheit der harmonisierten Normen des bulgarischen GMGH dar. Das Patentamt hat in der europäischen Gesetzgebung – einschließlich der deutschen – keine entsprechenden Befugnisse, da es als Behörde für die Prüfung und Schutzgewährung von Markenmeldungen fungiert und nicht gleichzeitig als eine Art Strafverfolgungsbehörde, wie es in Bulgarien der Fall ist. Die Ahndung von Markenrechtsverletzungen sollte, entsprechend dem europäischen Standard, Aufgabe der Markeninhaber, der Zollbehörden und der Justiz sein.

Der größte Fortschritt dürfte – vor allem aus der Sicht des ausländischen Markeninhabers – daher im Bereich der zollrechtlichen Beschlagnahmemöglichkeiten liegen.

Hier sind jedoch die Praktiken der Zollbehörde, auf Antrag interessierter Firmen die Einfuhr von solchen Waren zu kontrollieren, die mit einer bestimmten Marke gekennzeichnet sind, und anschließend die Firmen darüber zu informieren, als mit der Rechtslage unvereinbar, hervorzuheben. Diese Praktiken fallen weder unter den Gesetzeswortlaut des GMGH noch unter den Wortlaut der EU-GrenzbeschlagnahmeVO zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum, da in solch einem Fall die Grenzkontrollmaßnahmen weder auf Antrag des Rechtsinhabers noch im Rahmen des eigenen Ermessens durchgeführt werden.

Im Hinblick auf die Anwendung der materiell-rechtlichen Vorschriften durch die Gerichte hingegen ist das fehlende Verständnis des höchsten bulgarischen Gerichts in Markenstreitsachen – des OKGH – für die im Rahmen jedes Verletzungsprozesses zu prüfende Frage der Erschöpfung des Markenrechts als besonders problematisch hervorzuheben. Indem der OKGH für die bulgarischen vorinstanzlichen Gerichte eine Auslegungslinie der Vorschriften des GMGH vorgibt, welche im Widerspruch zu der Rechtsprechung des EuGH steht, wird der effektive Schutz der Rechte aus der Marke akut gefährdet. Eine Revidierung dieser, die Erschöpfung des Markenrechts betreffenden, fehlerhaften und leider ständigen Rechtsprechung des bulgarischen OKGH ist dennoch nicht in Sicht, da der OKGH sie trotz der Ausführungen des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren C-449/09 Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD beibehalten und sogar gefestigt hat. Dazu gesellt sich die generelle Zulässigkeit des Parallelimports von Originalware in Bulgarien, da sich der OKGH der Einsicht verschließt, dass Originalmarkenware auch ohne die Zustimmung des Markeninhabers erstmals in der EU/ im EWR in Verkehr gebracht und die Marke somit auch bei Originalware ohne die Zustimmung des Markeninhabers benutzt werden kann. Dieses fehlerhafte Verständnis der in das GMGH umgesetzten Vorschriften der Markenrichtlinie begünstigt den Parallelhandel im ganzen EWR, da es einen bedenkenlosen Parallelimport von Originalmarkenware in Bulgarien erlaubt, und trifft den Markeninhaber in erster Linie als wirtschaftliche Einbußen und Störung von Vertriebssystemen.

Hinsichtlich der gerichtlichen Praxis bei der Durchsetzung der Rechte aus der Marke in Bulgarien muss zudem herausgestellt werden, dass die Möglichkeit der Erhebung der Zivilklage im Rahmen des Strafprozesses seitens der Gerichten weitestgehend ausgehöhlt wird, indem sie diese sofort zurückzuweisen, da sie den Gang des Strafverfahrens hindern würde. Das Recht des Markeninhabers und Geschädigten auf effektiven Rechtsschutz kann in diesen Fällen selten gewährleistet werden, sodass von dieser prozessualen Möglichkeit, welche im deutschen Markenrecht nicht besteht, Abstand zu nehmen ist.

Gravierende Probleme ergeben sich somit zusammenfassend vor allem hinsichtlich der praktischen Durchsetzung und Befolgung der Vorschriften. Diese resultieren nicht zuletzt auch daraus, dass die Rechtsfolgen nicht effektiv genug und vor allem

die vorgesehenen Geldstrafen nach wie vor zu niedrig sind. Den Parteien fehlt nach dem Bericht der International Intellectual Property Alliance vom Jahr 2013²⁸⁶ zudem häufig das Vertrauen in die Gerichte, da es nur selten zu einer finalen Entscheidung kommt, und, wenn überhaupt, sie eine lange Verfahrensdauer auf sich nehmen mussten und zudem die meist in letzter Instanz erstrittene Geldstrafe für den Markenverletzter nicht abschreckend wirkt. Als größtes Problem bleibt zudem nach dem Bericht der International Intellectual Property Alliance die nicht eingedämmte und sich immer ausweitende Piraterie im Internet. Es sind nach dem Bericht noch viele Online-Firmen, die auf Piraterie spezialisiert sind, tätig und es ist zu fast keinen Verurteilungen in diesem Bereich gekommen. Bulgarien ist aufgrund all diesen Tatsachen seit 2004 durch die International Intellectual Property Alliance auf ihre „Watch List“ gesetzt worden und befindet sich aktuell immer noch auf dieser. Nach wie vor zwingend erforderlich für die Verbesserung der Durchsetzung von Rechten aus der Marke ist zudem, dass erlassene Gerichtsentscheidungen aus diesem Bereich veröffentlicht werden- dies ist derzeit, mit Ausnahme der Gerichtsentscheidungen des OKGH, immer noch nicht der Fall. Nur auf diesem Weg könnte eine kritische Auseinandersetzung mit den Urteilen stattfinden und zugleich das Vertrauen in Gerichte auf dem Gebiet des Markenrechts erreicht werden²⁸⁷.

Somit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass der Justiz und den für die Durchsetzung der Rechte aus der Marke zuständigen Behörden in Bulgarien trotz der durch den Gesetzgeber vorgenommenen Harmonisierung der Vorschriften im Markenrecht die richtige Anwendung des Rechts nicht gelingt, sodass ein effizienter Schutz der Rechte aus der Marke in Bulgarien nach diesseitiger Ansicht nicht gewährleistet ist. Der Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Neufassung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 27. März 2013²⁸⁸ wird

²⁸⁶ Bericht der International Intellectual Property Alliance vom Jahr 2013, S. 45, abrufbar unter <http://www.ustr.gov/sites/default/files/05012013%202013%20Special%20301%20Report.pdf>

²⁸⁷ So auch Stefanov, aaO; Blakeney, / Westkamp/ Gibson, aaO.

²⁸⁸ Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Neufassung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 27. März 2013, Drucksache 246/13, 2013/0089 (COD).

durch die Verfasserin zwar begrüßt, jedoch für die Gewährleistung eines effektiven Schutzes der Rechte aus der Marke in Bulgarien für nicht ausreichend empfunden. Dieser Vorschlag und der parallel dazu vorgelegte Vorschlag zur Änderung der Gemeinschaftsmarken-Verordnung, die als zusammengehörig zu betrachten sind, verfolgen nach der Begründung der Europäischen Kommission das gemeinsame Ziel, die Innovation und das Wirtschaftswachstum in den Mitgliedstaaten durch leistungsfähigere Verfahren für die Eintragung von Marken, die kostengünstiger, einfacher, schneller und berechenbarer sind, und damit für Unternehmen mehr Rechtssicherheit bieten und leichter zu nutzen sind, zu fördern²⁸⁹. In Bezug auf Bulgarien muss jedoch in erster Linie die effektive Durchsetzung der bereits bestehenden umfangreichen Rechte aus der Marke durch die richtige und zügige Rechtsanwendung seitens Gerichte und Behörden gewährleistet werden, welche mit einem neuen Normenerlass ersichtlich nicht erreicht werden kann.

²⁸⁹ Vorschlag der Europäischen Kommission, aaO, S. 3.

LEBENS LAUF

Mariya Dimitrova, geboren am 20.02.1984 in Pazardzhik, Bulgarien, bulgarische Staatsangehörige

Schul Ausbildung

09/1990 bis 07/1997	Grund- und Hauptschule Pazardzhik, Bulgarien
09/1997 bis 05/2002	Fremdsprachengymnasium „Bertolt Brecht“ Pazardzhik, Bulgarien

Akademische Ausbildung

10/2002 bis 01/2007	Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Erstes juristisches Staatsexamen
04/2007 bis 04/2009	Rechtsreferendarin im Oberlandesgerichtsbezirk München, Zweites juristisches Staatsexamen

Praktische Tätigkeit

03/2008 bis 11/2008	Rechtsreferendarin in der Kanzlei Dr. Lang und Kollegen
01/2009 bis 04/2009	Rechtsreferendarin in der D.A.S. Prozessfinanzierung AG
07/2009 – 07/2010	freie Mitarbeit in der Patentanwaltskanzlei Weickmann & Weickmann mit Rechtsgebiet Markenrecht
12/2010 – 05/2013	freie Mitarbeit in der Rechtsabteilung von Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
Seit 06/2013	Rechtsanwältin bei TCI Rechtsanwälte, München