

## MARKEN & URHEBERRECHTE

# Koreanische Zivilgerichte können Nichtigkeit in Markenverletzungsklagen prüfen

*Sung Nam KIM, Nayoung KIM*

Der Oberste Gerichtshof befand kürzlich in einer grundlegenden Entscheidung, dass der Inhaber einer Markeneintragung mit einem offensichtlichen Nichtigkeitsgrund seine Markenrechte nicht ausüben darf, auch wenn diese Eintragung noch nicht endgültig für nichtig erklärt ist (Az. 2010da103000, Entscheidung vom 18. Oktober 2012).

Der Inhaber der gegenständlichen Markeneintragung "HI WOOD" für holzbezogene Waren und Dienstleistungen erhob eine auf Unterlassung und Schadensersatz gerichtete Zivilklage gegen einen angeblichen Markenverletzer. Der Oberste Gerichtshof befand, dass die Gegenstandsmarke ein klares Nichtigkeitsproblem habe, da sie die Natur und Qualität der designierten Waren beschreibe.

Weiter führte der Oberste Gerichtshof aus, dass es das öffentliche Interesse beeinträchtige und dem Zweck des Markengesetzes - den immateriellen Wert des Geschäfts der Markennutzer zu erhalten - entgegenstünde, wenn der Inhaber einer nichtigen Markeneintragung wie der Gegenstandsmarke weiterhin ausschließliche Markenrechte ausüben könnte. Das Gericht wies auch darauf hin, dass der Gleichheitsgrundsatz verletzt würde, wenn solche Markeninhaber ungerechtfertigte Vorteile nutzen könnten, während der beabsichtigte Nutzer der Marke unfaire Einbußen erleide. Vor diesem Hintergrund befand der Oberste Gerichtshof, dass die Verletzungsklage des Markeninhabers einen unzulässigen Missbrauch seiner Rechte darstellte. Außerdem erwähnte das Gericht spezifisch, dass selbst ein Verletzungsgericht die Frage der Nichtigkeit einer Markeneintragung prüfen und entscheiden kann, da die Eintragung selbst die Basis für den Einwand des Rechtsmissbrauchs ist.

Diese Entscheidung ist wesentlich, weil der Oberste Gerichtshof darin seine eigene Rechtsprechung korrigierte, wonach ein Gericht nicht die Rechte aus einer Markeneintragung ignorieren könne, bis die Marke im Rahmen eines separaten Nichtigkeitsverfahren endgültig für nichtig erklärt wurde. Der Beklagte einer Markenverletzungsklage kann nun einen Nichtigkeitseinwand geltend machen, wenn die Markeneintragung einen klaren Nichtigkeitsgrund aufweist.