



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 13/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Januar 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 50 470**

**wegen Löschung**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Januar 2005 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Hintergrund des vorliegenden Lösungsverfahrens sind Auseinandersetzungen der Beteiligten - diese stehen auch zivilgerichtlich in Streit, zur Zeit vor dem Berliner Kammergericht (Az. 5 U 73/03) - im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Gaststättenkomplexes in B...-W... in A... Straße, und der Verwendung einer Kennzeichnung für diesen in den Jahren 1996 bis 2000. Die betreffende, im Eigentum der Engelhardt-Brauerei stehende gastronomische Einrichtung, welche früher die Bezeichnung "Joe am Wedding" führte, wurde Ende 1996 an die Antragstellerin (als eine Art Generalmanagerin) vermietet, die ihrerseits die einzelnen Betriebsteile (Restaurant, Biergarten, Discotheken, Kegelbahn mit Bierbar) weiter verpachtete bzw. untervermietete. Der Gesamtkomplex wurde seit Dezember 1996 unter der Bezeichnung "Queer Beet, die Erlebniswelt am Wedding" geführt, wobei streitig ist, wer diese Namen und das zugehörige Logo, das in der Außenreklame und z.B. auf den Speisekarten der Einzelbetriebe in Erscheinung trat, geschaffen hat (nach Angaben der Markeninhaberin und ihres Ehemannes H... hat deren damaliger Geschäftspartner, der im September 1998 ver-

storbene W..., bei der Gestaltung maßgeblich mitgewirkt). Pächter bzw. Untermieter des Teilbereichs "Oase", bestehend aus einer Kegelbahn, einer Bierbar und einer Garderobe, die von den Besuchern anderer gastronomischer Einrichtungen (Discotheken) mitbenutzt wurde, war H... (zunächst für einen Monat zusammen mit W...); Konzessionsträgerin für diesen Teilbereich war seit dem April 1997 dessen Ehefrau, die jetzige Markeninhaberin.

Bereits Mitte September 1997 kündigte die Antragstellerin fristlos das Mietverhältnis mit H... wegen rückständiger Mietzahlungen; nach Ansicht der Markeninhaberin ging es der Antragstellerin jedoch darum, H... zu verdrängen, nachdem dieser die - vernachlässigten - Räume in Stand gesetzt hatte. Am 13. Oktober 1997 erhob die Antragstellerin Räumungsklage, die sie aber im November 1997 wieder zurücknahm, nachdem eine einvernehmliche Aufhebung des Untermietvertrags vereinbart worden war. In der Folgezeit kündigte die Antragstellerin auch die Verträge mit den Betreibern der anderen Teilbereiche und führte die Gaststättenbetriebe selbst insgesamt weiter, wobei sie sich bis August 2000 der genannten Geschäftsbezeichnung bediente.

Am 15. Oktober 1997 meldete H... (nachfolgend als Anmelder bezeichnet) die Wort-Bild-Marke



für die Dienstleistungen

Kulturelle Aktivitäten (Discothek); Verpflegung von Gästen mit Speisen und Getränken

beim Deutschen Patent- und Markenamt an.

Die Marke wurde am 29. Dezember 1997 unter der Nr. 397 50 470 in das Markenregister eingetragen; die Veröffentlichung erfolgte am 30. Januar 1998.

Eine identische Marke für die Dienstleistungen "Unterhaltung; Verpflegung, Beherbergung von Gästen" wurde am 26. März 1998 seitens des Geschäftsführers der Antragstellerin, W1..., angemeldet und für diesen am 3. Juli 1998 unter der Nr. 398 17 193 in das Markenregister eingetragen. Ein Widerspruch aus dieser (jüngeren) Marke ist ohne Erfolg geblieben (Beschluss des Senats vom 18. April 2001, 32 W (pat) 160/00).

Der Anmelder hat die Marke 397 50 470 am 2. August 2000 auf die (jetzige) Markeninhaberin übertragen.

Am 18. Januar 2002 beantragte die Antragstellerin die Löschung der Marke 397 50 470 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG (damaliger Fassung). Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag am 23. März 2002 - rechtzeitig - widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach vorangegangener mündlicher Anhörung und Zeugenvernehmung am 1. Juli 2003 mit Beschluss vom 15. Oktober 2003 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Es hätten keine Umstände zum Beleg dafür festgestellt werden können, dass der Anmelder die Marke in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers angemeldet habe, um diesen zu stören oder die Zeichenverwendung zu sperren.

Vielmehr habe der Anmelder zum Zeitpunkt der Markenmeldung vorgehabt, die von ihm - zusammen mit anderen - verwendete Kennzeichnung auch weiter zu nutzen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Ihrer Ansicht nach ergibt sich die Bösgläubigkeit des Anmelders im Zeitpunkt der Markenmeldung vor allem daraus, dass diese erfolgte, nachdem der Pachtvertrag gekündigt worden war. Dem Anmelder sei es nur um die Störung des Besitzstands der Vorbenutzer bzw. eines etwaigen nachfolgenden Pächters gegangen. Weder er noch die jetzige Markeninhaberin hätten Bemühungen zur Aufnahme einer Markenbenutzung unternommen. Weiterhin deute das spätere Verhalten des Anmelders, nämlich die Forderung an die Antragstellerin zur Zahlung von Lizenzgebühren für die Benutzung der Marke, die erstmals mit Schreiben vom 2. Februar 1998 erhoben worden sei, auf eine bösgläubige Anmeldung hin. Dies belege vor allem ein nachfolgendes Schreiben des Anmelders an den damaligen Bevollmächtigten der Antragstellerin vom 28. März 1998.

Die Antragstellerin beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2003 dem Markenlöschungsantrag stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke zu verfügen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Benutzung des Zeichens habe zeitgleich mit der Aufnahme des Gaststättenbetriebs durch die einzelnen Pächter Ende 1996 Anfang 1997 begonnen, eine Vorbenutzung durch die Antragstellerin und somit einen wertvollen Besitzstand gebe es nicht. Die Bezeichnung "Queer Beet ..." gehe nicht auf die Antragstellerin zurück, sondern auf den damaligen Geschäftspartner W..., der dem Anmelder sämtliche Rechte an dem Logo durch eine schriftliche Vereinbarung vom 15. September 1997 abgetreten habe. Die Markenmeldung sei zur Wahrung eigener Rechte des Anmelders erfolgt, die sonst mit Beendigung des Pachtverhältnisses erloschen wären. Gegen die anderen Pächter habe der Anmelder zu keinem Zeitpunkt Rechte aus der Marke geltend machen wollen. Die spätere Forderung nach Lizenzgebühren habe sich aus einer Situation ergeben, die erst nach der Anmeldung der Marke entstanden und für den Anmelder nicht vorherzusehen gewesen sei. Die Antragstellerin habe nämlich die Marke nach Kündigung sämtlicher Pächter in Kenntnis der Markenmeldung rechtswidrig selbst in Benutzung genommen. Der Anmelder habe geplant, an anderer Stelle zusammen mit W... einen Gaststättenbetrieb zu eröffnen, was sich aber durch dessen Tod zerschlagen habe.

In weiteren, z.T. mit Anlagen versehenen Schriftsätzen vertiefen die Beteiligten ihre gegensätzlichen Auffassungen. Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist nicht begründet.

Der Löschungsantrag ist allerdings zulässig. Für diesen ist kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis der Antragstellerin erforderlich, da die bösgläubige Anmeldung ein absolutes Schutzhindernis darstellt und das Löschungsbegehren ein Populارانtrag ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 54 Rdn. 5). Die Neufassung des

§ 50 Abs. 1 MarkenG mit Wirkung vom 1. Juni 2004 hat insoweit keine Änderung in der Sache gebracht.

Für sämtliche absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Eintragungshindernissen in den maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Mithin muss im Falle der beantragten Löschung wegen Bösgläubigkeit des Anmelders diese für den insoweit allein maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG im Umkehrschluss) mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden können. Ist dies nach der erforderlichen gründlichen Prüfung sämtlicher eingereichter und ggf. vom Senat ermittelter Unterlagen nicht möglich, z.B. weil der Sachverhalt nicht (mehr) weiter aufgeklärt werden kann oder hinreichend sichere Rückschlüsse auf die subjektiven Absichten des Anmelders zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr möglich sind, so muss es - selbst wenn die Anmeldung als rechtlich nicht unbedenklich erscheint - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben. So verhält es sich hier. Über die Frage, ob den Beteiligten des vorliegenden Lösungsverfahrens sonstige zivilrechtliche Ansprüche zustehen, ist nicht zu entscheiden.

Gemäß § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in der ab 1. Juni 2004 geltenden Fassung wird die Eintragung einer Marke gelöscht, die bösgläubig angemeldet worden ist. Von Bösgläubigkeit des Anmelders ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Das MarkenG knüpft an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG (a.F.) oder § 826 BGB unter der Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesen Rechtsgrundlagen entwickelten Grundsätze der Rechtsprechung sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510 – S 100 m.w.N.).

Grundsätzlich ist die Anmeldung einer Marke unbedenklich, auch wenn dem Anmelder bekannt ist, dass eine entsprechende, nicht eingetragene Bezeichnung im Inland benutzt wird, da dem Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht fremd ist. Ein Anmelder handelt daher in solchen Fällen nur dann bösgläubig, wenn besondere verwerfliche Umstände hinzutreten (vgl. zum früheren Recht BGH GRUR 1980, 110 - TORCH). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn bei der Anmeldung die Absicht erkennbar wird, den an einer nicht eingetragenen Kennzeichnung erworbenen wertvollen Besitzstand Dritter zu stören.

Ein derartiger schutzwürdiger Besitzstand an der Kennzeichnung, die als Marke angemeldet worden ist, war allerdings bei der Anmeldung im Oktober 1997 vorhanden. Abzustellen ist insoweit auf diesen Zeitpunkt, nicht aber auf den der erstmaligen Aufnahme der Benutzung im Dezember 1996. Die Frage, wer die Kennzeichnung vor Aufnahme des Gaststättenbetriebs unter dieser Bezeichnung Ende 1996 geschaffen hat (mutmaßlich erst im November), ist letztlich nicht entscheidungserheblich, weil diese jedenfalls bis zur Markenmeldung bereits rund zehn Monate in Benutzung war und der Gaststättenkomplex unter dieser (neuen) Bezeichnung - wie von der Antragstellerin belegt - bei Dritten (Behörden, Lieferanten, Dienstleistungsbetrieben und wohl auch bei den Gästen) Bekanntheit genoss. Ob allerdings bereits eine Benutzungsmarke i.S.v. § 4 Nr. 2 MarkenG entstanden war, erscheint fraglich, zum einen im Hinblick auf die dafür erforderliche Verkehrsgeltung, zum anderen, weil die Bezeichnung von mehreren Unternehmen bzw. Wirten (allerdings in einem räumlichen Zusammenhang) verwendet wurde, so dass die Zuordnung zu einem bestimmten Inhaber kaum möglich war (Ströbele/Hacker, aaO, § 4 Rdn. 62, 63).

Die Frage, ob zum Zeitpunkt der Markenmeldung eine Benutzungsmarke vorhanden war, kann letztlich offen bleiben, weil die angemeldete Kennzeichnung jedenfalls als Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes (Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), nämlich des betreffenden Gaststättenkomplexes in seiner Gesamtheit, seit Ende 1996 gebraucht und verstanden wurde. Dass



die an dieser gastronomischen Einrichtung beteiligten Unternehmen und Wirte untereinander sämtlich in gesellschaftsrechtlichen Beziehungen (§ 705 ff BGB ) standen, ist - mangels Vorlage entsprechender schriftlicher Vereinbarungen - nicht ersichtlich. Die Rechtsbeziehungen der Betreiber dürften somit den Regeln der Bruchteilsgemeinschaft (§ 741 ff BGB) unterfallen. An dieser waren allerdings - entgegen der Auffassung der Markeninhaberin - nicht nur die Inhaber der Einzelbetriebe beteiligt, sondern auch die Engelhardt-Brauerei als Grundstückseigentümerin - diese hat schließlich die nicht unerheblichen Kosten der Außenreklame übernommen - und wohl auch die Antragstellerin als Hauptmieterin, die übergeordnete Bewirtschaftungsaufgaben, z.B. für die Sicherheit, erfüllt hat und sich für das Gesamtkonzept des "Queer Beet", wie aus den Verträgen ersichtlich, verantwortlich sah (z.B. für die einheitliche Gestaltung der Speisen- und Getränkekarten). Die Bezeichnung des Geschäftsbetriebs (d.h. sowohl der Name "Queer Beet" als auch das Logo) standen somit allen Beteiligten gemeinschaftlich zu, keineswegs nur - was dieser auch nicht behauptet hat - dem Anmelder allein, aber auch nicht ausschließlich der Antragstellerin.

Die Anmeldung der Marke im Oktober 1997, als diese Gemeinschaft noch Bestand hatte, war somit (objektiv) geeignet, die Rechtspositionen anderer, nämlich der sonstigen befugten Verwender dieser Geschäftsbezeichnung, zu beeinträchtigen. Dass der Anmelder die Marke (nur) für sich selbst, anscheinend ohne vorheriger Absprache mit den Mitbenutzern, angemeldet hat, verstieß gegen § 744 Abs. 1 BGB, wonach die Verwaltung, zu der die Schutzrechtsanmeldung zählt, den Teilhabern gemeinschaftlich zusteht. Nur bei verweigerter Mitwirkung der anderen Beteiligten wäre eine Markenmeldung im eigenen Namen des Anmelders zulässig gewesen. Die Widerrechtlichkeit der Markenmeldung hat aber nicht deren Unwirksamkeit zur Folge, sondern löste nur einen Anspruch auf Einräumung der Mitberechtigung, d.h. auf Einwilligung in die teilweise Umschreibung, aus (vgl. zu den entsprechenden Bestimmungen des Patentrechts: Busse, PatG, 6. Aufl., § 6 Rdn. 39). Zu einer solchen war der Anmelder, zumindest bezüglich der Betrei-

ber der anderen Teilbereiche, wohl auch bereit, was gegen eine generelle Bösgläubigkeit spricht.

Für den Senat hat es den Anschein, dass der Anmelder zwar die Rechtslage in mehr als einer Hinsicht - sowohl im Zeitpunkt der Markenmeldung als auch danach - unrichtig bewertet hat, ohne dass allerdings mit der gebotenen Sicherheit ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Verhalten festgestellt werden kann. Der Anmelder ist offensichtlich überfordert gewesen, die verschiedenen rechtlichen Ebenen (Miet- bzw. Pachtvertrag, Urheberrecht, allgemeines Kennzeichnungsrecht, Markenrecht) auseinander zu halten.

Der Zeitpunkt der Markenmeldung im Oktober 1997, nachdem das Untermietverhältnis im September gekündigt worden und wenige Tage zuvor Räumungsklage erhoben war, von der der Anmelder aber möglicherweise noch nichts wusste, könnte darauf hindeuten, dass die Markenmeldung (auch) als Druckmittel in dieser mietrechtlichen Auseinandersetzung eingesetzt werden sollte. Unter diesem Aspekt wäre die Anmeldung nicht zu billigen. Dem Anmelder war aber anscheinend nicht bewusst, dass es sich bei der Kennzeichnung um eine auf den Gesamtbetrieb bezogene, mithin objektgebundene Geschäftsbezeichnung handelte, die er - selbst zusammen mit sämtlichen anderen Pächtern - nicht einfach gegen den Willen des Eigentümers hätte "mitnehmen" können. Seine Vorstellungen, ggf. an anderer Stelle einen Gaststättenbetrieb unter dieser Bezeichnung fortzuführen bzw. einzurichten, waren somit unrealistisch. Andererseits haben es aber die Engelhardt-Brauerei und die Antragstellerin als Hauptmieterin versäumt, diese Frage nach der Berechtigung an der Geschäftsbezeichnung eindeutig vertraglich zu regeln; das entlastet wiederum den Anmelder. Denn selbstverständlich gibt es auch Fallgestaltungen, in denen ein Wirt (z.B. ein bekannter Koch) berechtigt ist, den Namen seines gastronomischen Betriebs - wobei es sich nicht notwendig um den Eigennamen handeln muß - bei Auflösung des Pachtverhältnisses auf Gaststättenräume an anderem Ort zu übertragen.

Es ist somit nicht auszuschließen, dass der Anmelder in dem (guten) Glauben war, zur Wahrung eigener, durch (Mit-)Benutzung erworbener Rechte an der Kennzeichnung zur Markenmeldung befugt zu sein, wobei zum Zeitpunkt der Anmeldung noch gar nicht geklärt war, ob das Pacht- bzw. Untermietverhältnis weiterhin Bestand haben würde. An dem subjektiven Benutzungswillen zur damaligen Zeit fehlte es daher nicht; die spätere Nichtaufnahme der Benutzung, zu der der Anmelder - wie ausgeführt - gar nicht ohne weiteres berechtigt gewesen wäre, kann ihm und der Markeninhaberin deshalb nicht entgegengehalten werden.

Offensichtlich hat der Anmelder zudem der Frage, wer das Queer-Beet-Logo geschaffen hat und zur Geltendmachung etwaiger urheberrechtlicher Ansprüche berechtigt ist, eine Bedeutung beigemessen, welche dieser markenrechtlich gerade nicht zukommt (vgl. BPatGE 33, 12 - IRONMAN TRIATHLON). Aufgrund der - rechtlich problematischen - Vereinbarung vom 15. September 1997 mit dem von ihm als Urheber angesehenen W... sah er sich anscheinend als berechtigt an, die Markenmeldung im eigenen Namen zu tätigen (ohne die - wie ausgeführt - gemeinschaftsrechtlichen Bindungen und den objektbezogenen Charakter der Kennzeichnung hinreichend zu beachten). Dies könnte auch den Umfang der Anmeldung erklären, die nicht nur für die gastronomischen Dienstleistungen (damals in Klasse 42) erfolgt ist, sondern auch für "kulturelle Aktivitäten (Discothek)" in Klasse 41, obwohl der Anmelder selbst als Pächter einer Kegelbahn und einer Bierbar insoweit gar nicht tätig geworden war (der Betrieb der von den Besuchern der Discotheken mitbenutzten Garderobe ist insoweit unbehelflich).

Dass es dem Anmelder im Zeitpunkt der Markenmeldung ausschließlich oder vorwiegend um die rechtsmissbräuchliche Behinderung Dritter (z.B. der Antragstellerin) ging, steht daher nicht eindeutig fest. Sein späteres Verhalten erlaubt ebenfalls keine sicheren Rückschlüsse auf seine Absichten und Beweggründe bei Anmeldung der Marke. Der Senat hat zwar keine Zweifel, dass das Verlangen gegenüber der Engelhardt-Brauerei auf Entfernung der Außenreklame ungerechtfertigt war. Das Schreiben vom 28. März 1998 an den damaligen Bevollmächtigten

der Antragstellerin ist aber zu unbestimmt gehalten, um Rückschlüsse auf eine bösgläubige Markenmeldung zuzulassen.

In Anbetracht des anhängigen Rechtsstreits vor den Gerichten der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit hält es der Senat nicht für geboten, sich zu der Frage zu äußern, ob aus der streitgegenständlichen Marke irgendwelche (Zahlungs-)Ansprüche geltend gemacht werden können, oder ob dem prioritätsältere Kennzeichenrechte (§ 6 Abs. 3, § 5 Abs. 2 MarkenG) entgegenstehen.

Eine Kostenauflegung zu Lasten der Antragstellerin (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst. Zwar entspricht es regelmäßig der Billigkeit, im Falle einer rechtsmissbräuchlichen Markenmeldung der Markeninhaberin und Gegnerin des Löschungsantrags die Verfahrenskosten - vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ebenso wie in der Beschwerdeinstanz - aufzuerlegen. Bleibt dagegen ein Löschungsantrag - wie hier - ohne Erfolg, besagt das für sich gesehen nichts für eine rechtlich zu missbilligende Antragstellung. Diese Beurteilung muss gerade in einem Fall wie dem vorliegenden gelten, in welchem sich die Markenmeldung als (objektiv) rechtlich äußerst fragwürdig darstellt.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst, da im wesentlichen nur tatsächliche Umstände entscheidungserheblich waren. Die Antragstellerin hat keine Rechtsfrage formuliert, die von grundsätzlicher Bedeutung wäre oder welche die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderte (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Viereck

Müllner

Kruppa

Pü