



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 142/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
2. Februar 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 48 030 (S 10/02 Lö)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Marke

**foxylady**

ist am 9. August 2001 für umfangreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 angemeldet und am 13. September 2001 unter der Nummer 301 48 030 u. a. für

„Aufzeichnen von Videobändern, Herausgabe von Texten, soweit in Klasse 41 enthalten, Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch in Intranetzen und im Internet, und Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch in Intranetzen und im Internet“

in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 18. Oktober 2001 bekannt gemacht.

Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2002 beantragte die Antragstellerin die vollständige Löschung der Marke 301 48 030 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG. Die Anmelderin sei zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen. Die Anmeldung sei allein zu dem Zweck erfolgt, die Antragstellerin in der Ausübung ihrer Rechte zu behindern, nachdem die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 7. August 2001 darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass die Antragstellerin unter der Bezeichnung „foxy lady“ Sex-Videos und -magazine publiziere.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag, der ihr am 20. Februar 2002 zugestellt worden ist, fristgerecht widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 31. März 2003 den Löschantrag kostenpflichtig zurückgewiesen.

Eine bösgläubige Markenmeldung im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG habe nicht vorgelegen, da eine wettbewerbswidrige Behinderung des prioritätsälteren Benutzers aus dem Vortrag der Antragstellerin nicht erkennbar sei. Zur Begründung der Bösgläubigkeit müsse der Erwerb der Marke im Wesentlichen zum Zweck der spekulativen Gewinnerzielung durch Androhung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen erfolgt sein. Dies könne dem bisherigen Tatsachenvortrag nicht entnommen werden. Der Umstand, dass die angegriffene Marke bislang nicht benutzt worden sei, sei im Hinblick auf das Lösungsverfahren und die allgemeine deliktische Pflicht der Antragsgegnerin zu erklären, nämlich eine Schädigung der vermeintlichen Rechtsgüter der Antragstellerin zu vermeiden.

Hiergegen hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 16. Mai 2003 Beschwerde mit dem Antrag (sinngemäß) erhoben,

den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung 3.4. aufzuheben und die  
Löschung der Marke 301 48 030 anzuordnen sowie  
der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung trägt sie vor, von Bösgläubigkeit sei auszugehen, wenn eine Marken-Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig sei. Umstände einer Sittenwidrigkeit seien darin zu sehen, dass die Markeninhaberin in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin ohne ausreichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen die gleiche oder verwechselbar ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes der Antragstellerin oder in der Absicht, dieser den Gebrauch ihrer Bezeichnung zu sperren, als Marke eintragen lasse. Der Antragsgegnerin sei bei Anmeldung der angegriffenen Marke der schutzwürdige Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung „foxy lady“ bekannt gewesen. Die Anmeldung sei als Reaktion auf die vorangegangene Abmahnung zu sehen. Die Marke sei auch mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes der Antragstellerin erworben worden. Dem stehe nicht entgegen, dass die Antragsgegnerin noch nicht mit expliziten Forderungen an die Antragstellerin herangetreten sei. Auch werde der Wille zur Benutzung der fraglichen Bezeichnung durch die Antragsgegnerin bestritten, da auch nach Rechtskraft der Entscheidung des LG Braunschweig unter dem Namen „foxylady“ keine Suchmaschine für Frauen angeboten werde.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen sowie  
der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Lösungsgrund der Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sei nicht gegeben. Die Antragsgegnerin nutze die Bezeichnung „foxy lady“ seit 1999 als Arbeitstitel für ein Computerprogramm für Frauen, das in Form einer speziellen Suchmaschine angeboten werden solle. Nachdem die Antragstellerin die Antragsgegnerin abgemahnt habe, habe diese zur Absicherung ihrer geschäftlichen Tätigkeit die Bezeichnung zur Eintragung als Marke angemeldet. Lediglich zur gütlichen Einigung und keineswegs zur Erzielung von Gewinnen sei die gleich lautende domain „foxylady.de“ der Antragstellerin zum Selbstkostenpreis angeboten worden. Die angegriffene Marke sei nur zur Kennzeichnung eigener Produkte der Antragsgegnerin und nicht für pornografische Schriften bestimmt. Zwar werde die Marke zur Zeit nicht benutzt, ein Wille zur Benutzung bestehe aber durchaus. Wegen des Lösungsverfahrens und die rechtlich unsichere Situation könne die Antragsgegnerin sich auf berechnete Gründe zur Nichtbenutzung im Sinne des § 26 Abs. 5 MarkenG berufen. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke werde die Antragstellerin nicht in der Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit, nämlich dem Vertrieb pornografischer Schriften behindert. Behinderungen seien auch keinesfalls beabsichtigt. Die Antragsgegnerin wolle in diesem Bereich auch nicht tätig sein, was auch schon daraus folge, dass die von ihr entwickelte Suchmaschine einen entsprechenden Filter enthalte, der den Aufruf solcher Internetseiten verhindere.

Auch nach den Urteilen des BGH „The Colour of Elegance“ (GRUR 2005, 582) und „EQUI 2000“ (GRUR 2000, 1032) scheide eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin aus, denn sie habe keine Kenntnis davon gehabt, dass die Bezeichnung „foxylady“ von der Antragstellerin für gleiche Waren oder Dienstleistungen verwendet werde, denn diese verwende die Bezeichnung als Werktitel für pornografische Schriften und Videos. Dadurch sei die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung durch die Antragsgegnerin rechtlich abgesichert gewesen und habe einen geschützten Besitzstand erworben. Die Antragsgegnerin habe einen sachlichen Grund für die Markenmeldung gehabt, weil die ihre Arbeitsergebnisse habe schützen wollen. Nach der „Colour of Elegance“-Entscheidung des

BGH biete die Förderung des eigenen Wettbewerbs keine Anhaltspunkte dafür, dass gleichzeitig eine Behinderungsabsicht vorhanden sei. Eine Absicht, die angegriffene Marke als Sperrmarke gegen die Antragstellerin einzusetzen, habe nie bestanden. Zumindest könne dies nicht unterstellt werden, da auch das LG Braunschweig in seinem Urteil vom 18. Juni 2003 - Az.: 9 O 2546/01 (680) zur Frage, ob der hiesigen Antragsgegnerin Rechte an der domain „foylady.de“ zustehen, festgestellt habe, dass diese zum Zeitpunkt der Markenmeldung keine Kenntnis davon gehabt habe, dass die Antragstellerin die fragliche Bezeichnung verwende. Daher bestehe unter keinem Gesichtspunkt eine Bösgläubigkeit im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG.

Gegen die Eintragung der Marke 301 48 030 hat die Antragstellerin Widerspruch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben, den sie auf § 10 MarkenG stützt. Das Widerspruchsverfahren ist im Hinblick auf das vorliegende Lösungsverfahren ausgesetzt worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen und Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Eine eingetragene Marke wird nach §§ 50 Abs. 1 Nr. 4, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gelöscht, wenn der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig war. Der Begriff der Bösgläubigkeit ist ein eigenständiger Begriff des Kennzeichenrechts, der Art. 3 Abs. 2 lit. d. MRL entnommen ist und einer richtlinienkonformen Auslegung bedarf, wobei die bisher zu § 1 UWG und § 826 BGB entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen sind (BGH GRUR 1998, 412 - Analgin). Es handelt sich um einen qualifizierten Tatbestand, der ein zusätzliches Element der

Rechtsmißbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit erfordert (vgl. BIPMZ 1994, Sonderheft: Das neue Markenrecht, S. 89 zu § 50 MarkenG; BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 2003, 428, 431 - BIG BERTHA; GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance). Dabei ist der Begriff der Bösgläubigkeit im Sinne von § 50 I Nr. 4 MarkenG allerdings enger auszulegen als der des allgemeinen Rechtsmißbrauchs, der sowohl bei Rechtserwerb, d. h. der Markenmeldung wie auch bei der Ausübung der Rechte vorliegen kann (BGH GRUR 2001, 242 - Classe E).

1. Eine sittenwidrige Behinderung eines Wettbewerbers ist in der Regel dann anzunehmen, wenn der Tatbestand eines unzulässigen Behinderungswettbewerbs wie z. B. eine wettbewerbswidrige Nachahmung eines Kennzeichens für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen, eine wettbewerbswidrige Übernahme oder jedenfalls eine Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes, eine wettbewerbswidrige Behinderung des Marktverhaltens oder eine wettbewerbswidrige Verhinderung ausländischer Konkurrenz vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242 - Classe E).

Eine wettbewerbswidrige Behinderung liegt dann vor, wenn ein Wettbewerber ohne sachlich gerechtfertigten Grund die Absicht verfolgt, die Benutzung eines fremden Kennzeichens, an dem der Vorbenutzer einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt hat, zu stören (vgl. BGH GRUR 1998, 412 - Analgin). Die an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht allerdings nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv darstellt (vgl. BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000).

Zur Feststellung der Wettbewerbswidrigkeit bedarf es einer sorgfältigen Gesamtwürdigung der besonderen Umstände des konkreten Einzelfalles. Zwar kann der enge zeitliche Zusammenhang der Markenmeldung mit einer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Wettbewerber als Indiz für die Behinderungsabsicht in Frage kommen (vgl. BPatG GRUR 2000, 809 - SSZ). Aber auch bei Vorliegen ei-

nes wertvollen Besitzstandes braucht das Verhalten eines Wettbewerbers, der das fremde Kennzeichen zur Eintragung anmeldet, dann nicht wettbewerbswidrig zu sein, wenn er zur Wahrung seiner Rechte handelt, so dass die Beseitigung des fremden Besitzstandes nur die Folge einer berechtigten Rechtsverteidigung darstellt (vgl. BGH GRUR 1984, 210 - AROSTAR; GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance).

2. Unter diesen Voraussetzungen ist nach Ansicht des Senats nicht hinreichend belegt worden, daß die angegriffene Marke bösgläubig, d. h. sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG angemeldet worden ist.

a. Zwar ist die angegriffene Marke neben zahlreichen anderen auch für solche Dienstleistungen angemeldet und eingetragen worden, die mit den Produkten, für die die Antragstellerin ihr nahezu identische Bezeichnung „foxy lady“ einsetzt, in einem engen Zusammenhang stehen können, so dass von einer wenigstens im mittleren Bereich angesiedelten Ähnlichkeit auszugehen ist.

Dass die Anmeldung allerdings mit dem Ziel erfolgt ist, die Antragstellerin in der Benutzung ihrer Kennzeichnung zu behindern, ist nicht ausreichend dargetan worden. Das Verhalten der Inhaberin der angegriffenen Marke, das sich aus ihrem Schriftsatz von Anfang September 2001 - Anlage 2 des Antrags auf Löschung der angegriffenen Marke vom 18. Januar 2002 - ergibt und auf das sich die Antragstellerin bezieht, lässt eine solche Behinderungsabsicht nicht erkennen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass dieses Schreiben an die Antragstellerin sich auf einen anderen rechtlichen Sachverhalt bezieht, da es dort um die Domain „foxylady.de“ geht, die sich die Antragsgegnerin im Jahr 1999 hatte sichern lassen, nicht aber um die Anmeldung bzw. Registrierung der fraglichen Bezeichnung als Marke. Bereits aus diesem Grund erscheint eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin, die sich im vorliegenden Fall aus dem Recht an der



Marke ergeben müsste, schon fraglich. In dem o. g. Schreiben, das als Reaktion auf ein entsprechendes Abmahnschreiben der Antragstellerin zu verstehen ist - dies folgt aus dem letzten Satz des Schreibens vom Anfang September 2001 -, bietet die Abtragsgegnerin der Antragstellerin an, gegen Kostenausgleich auf die Domain zu verzichten. Auch soweit von einer „angemessenen Entschädigung“ die Rede ist, kann dies jedenfalls nicht als Absicht ausgelegt werden, in rechtswidriger Weise aus der Überlassung der Domain einen Gewinn zu erzielen und dadurch die Antragstellerin zu behindern, denn die Antragsgegnerin hat keinen konkreten Betrag gefordert, sondern das Schreiben als Grundlage für Verhandlungen aufgefasst. Über die Höhe des Geldbetrages, in den Eintragungs- und Umschreibungskosten, die durch das Schreiben verursachten Kosten sowie Zeitaufwand und „Verärgerung“ der Antragsgegnerin einfließen sollten, hätten die Beteiligten sich vielmehr verständigen sollen, wozu es aber offensichtlich nicht gekommen ist. Gegen eine Gewinnerzielungsabsicht spricht zudem, dass die Antragsgegnerin bislang keine weiteren Forderungen an die Antragstellerin gerichtet hat, so dass sich eine Behinderungsabsicht zumindest bislang auch nicht konkretisiert hat (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

Eine die Antragstellerin behindernde Handlungsweise der Antragsgegnerin, die aus dem Recht an der angegriffenen Marke folgt und sich gegen eine nicht eingetragene, aber ältere Kennzeichnung richtet, die von der Antragstellerin im Verkehr verwendet wird, hätte zudem kaum Aussicht auf Erfolg. Die Antragstellerin setzt ihre Kennzeichnung nach unbestrittenem Vortrag bereits seit 1988 ein und könnte die bessere Priorität für ihren Werktitel in Anspruch nehmen, was sich auch aus dem Urteil des LG Braunschweig vom 18. Juni 2003 - AZ: 9 O 2546/01(680) - ergibt. Danach darf die hiesige Antragsgegnerin die Bezeichnung „foxylady“ im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen verwenden, soweit diese keinen pornografischen Inhalt oder Bezug haben. Die weitergehende Klage der hiesigen Antragstellerin wurde abgewiesen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Priorität lässt sich eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin daher nicht als nahe liegend feststellen.

b. Selbst wenn zugunsten der Antragstellerin unterstellt wird, dass die Antragsgegnerin positive Kenntnis davon gehabt hat, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen für ähnliche oder gar gleiche Waren bzw. Dienstleistungen im Verkehr benutzt, ohne sich hierfür selbst auf einen Markenschutz berufen zu können, ist das Verhalten nicht von vorne herein als unlauter zu bewerten, sondern es müssen weitere Anhaltspunkte hinzukommen, um in der Gesamtwürdigung aller Umstände auf eine Sittenwidrigkeit der Markenmeldung schließen zu können (vgl. BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance). Wie die Antragsgegnerin insoweit unwidersprochen vorgetragen hat, verwendet sie die hier in Frage stehende Bezeichnung seit 1999 als Arbeitstitel für ein spezielles Computerprogramm für Frauen, das in Form einer Internetsuchmaschine angeboten werden soll. Daraus folgt jedoch nicht ohne weiteres, dass die Störung der Antragstellerin als Mitbewerberin zum Zeitpunkt der Markenmeldung im Vordergrund gestanden hat. Soweit die Antragstellerin zur Begründung ihres Löschungsbegehrens auf die fehlende Benutzung der angegriffenen Marke hinweist, hat die Antragsgegnerin diesen Umstand in der mündlichen Verhandlung für den Senat nachvollziehbar damit erklärt, dass sie kein Risiko eingehen wollte, das sich aus der Verwendung einer mit einem Löschantrag angegriffenen Marke im Verkehr und den damit verbundenen Unsicherheiten ergibt. Zwar befindet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke in Liquidation. Sie hat aber glaubhaft und unwidersprochen vorgetragen, dass die A... AG die Markenrechte übernehmen wird, so dass gegen einen ernsthaften Benutzungswillen aus der Sicht des Senats keine zwingenden Umstände sprechen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 245 - Classe E).

3. Anhaltspunkte dafür, im Verhalten der Antragsgegnerin einen Rechtsmissbrauch zu sehen, sind ebenfalls nicht erkennbar. Anmeldung und Erwerb eines Kennzeichenrechts können zwar einen unzulässigen Behinderungswettbewerb darstellen, auch wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers an dem Kennzeichen nicht besteht (vgl. BGH GRUR 2001, 242 - Classe E), da der Erwerb eines solchen Besitzstandes keine notwendige Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen oder auch des deliktsrechtlichen Kennzeichenschutzes darstellt. Es reicht aus, dass eine Marke allein in der Absicht erworben wird, den Benutzer des Kennzeichens überhaupt zu behindern, soweit der Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 1998, 412 - Analgin; GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Abgesehen davon, dass sich zunächst die Antragstellerin an die Antragsgegnerin gewendet und diese zur Unterlassung aufgefordert hat, was dem üblichen Verhalten von Wettbewerbern im geschäftlichen Verkehr entsprechen dürfte, hat die Antragsgegnerin - bislang zumindest - keinerlei konkrete Forderungen an die Antragstellerin gerichtet und beabsichtigt nach eigener Aussage auch in Zukunft nicht, solche zu stellen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 246 - Classe E). Insoweit ist die fragliche Markenmeldung nicht als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt worden und ein rechtsmissbräuchliches Verhalten nicht erkennbar. Inwieweit sich ein Missbrauch bei der Ausübung bzw. Durchsetzung des Markenrechts ergeben könnte, ist demgegenüber nicht Gegenstand des Verfahrens.

In Würdigung der gesamten Umstände erscheint danach das Verhalten der Antragsgegnerin nicht als sittenwidrig im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, so dass die Beschwerde der Antragstellerin ohne Erfolg blieb.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß,  
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften