



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 192/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Juni 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 28 121

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 26. April 2004 den auf den Lösungsgrund der Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. gestützten Antrag der Beschwerdeführerin vom 9. September 2002 auf Löschung der am 16. Juni 1997 angemeldeten und am 4. November 1997 im Register für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Schmuckwaren, Uhren, Zeitmeßinstrumente; Waschmittel, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ eingetragenen Wortmarke

PNB Nation

zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers sei nicht zur Überzeugung der Lösungsabteilung nachgewiesen. Der Erwerb der Marke habe offensichtlich im berechtigten Unternehmensinteresse des Markeninhabers gelegen, der seit 1993 einen Textilhandel betrieben habe und die angegriffene Marke u. a. für Bekleidungsstücke angemeldet habe, um sie als gra-

fisch gestaltetes Emblem auf den Kleidungsstücken aufsticken oder aufdrucken zu lassen; solche Waren verkaufe er seit 1998 mit wachsenden Stückzahlen. Darüber hinaus sei die Anmeldung für ihn wegen der Exportlizenz der im Ausland hergestellten Waren erforderlich gewesen. Umstände für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten sei nicht erkennbar. Dabei habe die Antragstellerin nicht dargetan, dass sie mit der US-Marke „PNB Nation“ bereits einen überragenden, schutzwürdigen Besitzstand im Ausland erworben habe; die vorgelegten Unterlagen könnten weder als Beleg für eine erforderliche Bekanntheit noch für eine intensive Benutzung als ausreichend angesehen werden. Auch sei nicht hinreichend belegt, dass die Antragstellerin eine Ausweitung auf den europäischen oder gar deutschen Markt ernsthaft avisiert habe; so fehlten bereits konkrete Umsatzzahlen der Antragstellerin; auch die übrigen Unterlagen (Preislisten, Anzeigen mit redaktioneller Werbung, Zeitungsartikel) seien nicht aussagekräftig. Der Löschungsantrag sei daher zurückzuweisen.


Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Löschung der angegriffenen Marke anstrebt. Sie führt hierzu aus: Die Behauptungen des Inhabers der angegriffenen Marke über eine Geschäftstätigkeit vor und nach Anmeldung der angegriffenen Marke würden bestritten. Der Beschluss berücksichtige nicht hinreichend, dass der Antragsgegner bereits in der Vergangenheit mehrere Marken zur Eintragung gebracht habe, die bereits in Deutschland oder den USA eingetragen oder auf dem Markt gewesen seien. Dem Antragsgegner sei es hierbei nie darum gegangen, eine eigene Markenidentität für einen eigenen Geschäftsbetrieb zu begründen, sondern sich eine Reserve an Marken anzulegen, aus denen er beim Auftreten der Inhaber der entsprechenden US-Marken als Anmelder deutscher oder von Gemeinschaftsmarken in Widerspruchsverfahren oder bei deren Tätigwerden im inländischen Markt mit Unterlassungsansprüchen vorgehen könnte, um diese hierdurch zu einem Erwerb seiner im Inland geschützten Marken zu veranlassen. Die Antragstellerin habe auch im Löschungsverfahren einen schutzwürdigen Besitzstand hinreichend dargetan.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 26. April aufzuheben und die Marke 397 28 121.8 zu löschen, hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er führt aus: Die angefochtene Entscheidung beruhe entgegen der Ansicht der Antragstellerin nicht auf nicht nachweisbaren Behauptungen. Vielmehr verhalte sich der Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin widersprüchlich, indem er nunmehr bestreite, was er in zwei weiteren Lösungsverfahren, bei dem er die dortigen Antragstellerinnen vertrat, welche während des Verfahrens vor dem Amt die von ihnen angegriffenen, ebenfalls für den Inhaber der vorliegend angegriffenen Marke eingetragenen Marken 397 24 577  und 398 09 474 „Enyce“ von diesem erwarben, selbst vorgetragen habe. Der Markeninhaber vertreibe unter der angegriffenen Marke seit deren Eintragung Textilien. Unter dieser Marke gebe es nur die von ihm hergestellten Textilien im Inland zu erwerben, insbesondere keine Kleidungsstücke der Antragstellerin; diese besitze auch nur eine in Deutschland wenig bekannte Marke. Unrichtig sei auch, dass er in der Vergangenheit mehrere Marken bösgläubig angemeldet habe; in der mündlichen Verhandlung vor der Markenabteilung habe er vielmehr glaubhaft dargelegt, aus welchen Gründen diese lange zurückliegenden Anmeldungen erfolgt seien. Er habe auch niemals versucht, aus seinen Marken gegenüber angeblich älteren Rechtsinhabern Profit zu schlagen. Erst nachdem die Antragstellerin ihm Produktfälschungen unterstellt habe, sei er ihr gegenüber tätig geworden. Der Antragstellerin sei auch bekannt, dass er einen inländischen Geschäftsbetrieb unterhalte. Es sei auch unrichtig, dass er den Geschäftsbetrieb aus seiner Wohnung heraus betreibe, vielmehr be-

sitze er ein eigenes Geschäftslokal. Auch aus den Anmeldungen anderer Marken könne eine Bösgläubigkeit nicht hergeleitet werden.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II


- A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, welche sich der Senat anschließt, den Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. (jetzt §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) zurückgewiesen. Auch das Beschwerdevorbringen bietet für eine abweichende Entscheidung keinen Anlass.
1. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit eines Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 10 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 – S. 100 – m. w. N.). Danach ist von einer Sittenwidrigkeit der Anmeldung dann auszugehen, wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören, oder wenn er die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1984, 210 – AROSTAR; GRUR 1998, 1034, 1037 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000;

BPatG 27 W (pat) 47/01 - LE FER ROUGE, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist also neben einem vorsätzlichen Eingriff des Markenmelders in den schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers vor allem der Nachweis eines sittenwidrigen Handels; hierfür reicht die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen, aus welcher sich allein das Vorliegen eines vorsätzlichen Eingriffs ergibt, noch nicht aus, vielmehr müssen auf Seiten des Anmelders „besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten“, die etwa darin liegen können, „dass der Markeninhaber das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren“ (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 I. Sp. u./re. Sp. o. - S. 100). Für sämtliche Voraussetzungen ist dabei der Antragsteller darlegungs- und beweispflichtig, soweit sie - was wegen der zahlreichen subjektiven Voraussetzungen und der Zugehörigkeit der einzelnen Umstände zu unternehmensinternen Vorgängen in aller Regel ausgeschlossen ist - einer Beweiserhebung von Amts wegen nicht zugänglich sind; soweit eine Ermittlung von Amts wegen ausscheidet, trägt der Antragsteller damit auch die Beweislast, d. h. unaufklärbare Tatsachen führen zwingend zur Zurückweisung seines Löschungsantrags.

2. Nach diesen rechtlichen Vorgaben kann aufgrund des Sach- und Streitstandes eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei Anmeldung der angegriffenen Marke nicht festgestellt werden.
 - a) Dabei ist schon fraglich, ob die Antragstellerin tatsächlich über einen schutzwürdigen inländischen Besitzstand verfügte. Die hierzu vorgelegten Unterlagen belegen nämlich allenfalls äußerst geringfügige Lieferungen an einzelne kleinere Boutiquen in Essen, Hannover, Walldorf, Würzburg und an eine Interteam GmbH unbekanntes Ortes, was für einen schutzwürdigen Besitzstand

keinesfalls ausreicht. Umsatzzahlen hat die Antragstellerin nicht genannt. Dass die Marke der Antragstellerin im Ausland, insbesondere in ihrem Heimatland Japan oder den USA, gut benutzt sein mag, ist demgegenüber ohne Bedeutung, weil in eine Verwendung der Bezeichnung „PNB Nation“ im Ausland nicht durch Eintragung und Benutzung der angegriffenen Marke eingegriffen werden kann und im Übrigen die Antragstellerin für einen solchen ausländischen Besitzstand ebenfalls weder etwas vorgetragen noch nachgewiesen hat. Auch der Hinweis der Antragstellerin auf eine Benutzungsabsicht unter Berufung auf die „Siroset“-Entscheidung des BGH (NJW 1967, 493) verfährt nicht. Ungeachtet der Frage, ob diese Entscheidung, die sich ausdrücklich nur mit außermarkenrechtlichen Abwehransprüchen nach § 1 UWG (a. F.) und § 826 BGB befasst, überhaupt für das Lösungsverfahren nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG von Bedeutung ist (was wegen der eingangs zitierten neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Löschung nach den vorgenannten Vorschriften fraglich erscheint), ergeben sich schon aus ihrem eigenen Vortrag weder ausreichende Belege für eine (ernsthafte) Benutzungsabsicht der streitigen Kennzeichnung im Inland noch dafür, dass diese - was aber nach der vorgennanten Entscheidung des BGH auch bei bloßer Benutzungsabsicht zwingend erforderlich wäre - dem Inhaber der angegriffenen Marke zum entscheidenden Zeitpunkt der Anmeldung der hier angegriffenen Marke bekannt gewesen wäre.

- b) Auch für die weiteren genannten Voraussetzungen für eine Löschung nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist der Sachvortrag der Antragstellerin nicht ausreichend, um eine Löschung der angegriffenen Marke zu rechtfertigen. Dass der Markeninhaber - selbst unterstellt, die Anmeldungen anderer Marken seien durch einen „Strohmann“ erfolgt - mehrere ausländische, im Inland aber weder geschützte noch tatsächlich präsente Marken als eigene deutsche Marken anmeldete, begründet grundsätzlich keine Sittenwidrigkeit; hierzu bedürfte es vielmehr schon weiteren Vortrags zu den hiermit verbundenen Absichten, auf die allerdings indiziell aus bestimmten, über die

bloße Anmeldung hinausgehenden Aktivitäten (etwa Abmahnungen mit finan-
ziellem Kaufangebot o. ä.) zurückgeschlossen werden kann. Hierzu hat die
Antragstellerin aber nichts vorgetragen. Auch die beiden Lösungsverfahren
S. 180/98 betr. die Bildmarke 397 24 577  und S. 193/98 betr. die Wort-
marke 398 09 474 „Enyce“ geben hierfür nichts her, denn diese Verfahren
endeten unstreitig jeweils mit einem Vergleich, bei dem die jeweiligen, von
demselben Verfahrensbevollmächtigten wie die hiesige Antragstellerin vertre-
tenen Antragstellerinnen die betroffenen Marken vom hiesigen Markeninhaber
erwarben; dass gerade dies das Ziel der Markenmeldungen gewesen sei,
kann den Verfahren dabei nicht entnommen werden; dem steht im Übrigen
auch der Ausgang beider Verfahren entgegen, denn falls ein Verkauf an die
dortigen Antragstellerinnen von Anfang an beabsichtigt gewesen wäre, hätten
sich diese wohl auch kaum auf den Vergleich eingelassen, nachdem sie
dieselben Gründe wie die hiesige Antragstellerin für eine angebliche Bösgläu-
bigkeit des Markeninhabers bei der Anmeldung der streitigen Marken geltend
gemacht hatten.

- c) Ob der Markeninhaber - worauf die Markenabteilung allerdings ebenfalls ab-
gestellt hatte - schließlich bereits bei Markenmeldung eine Benutzung der
Marke beabsichtigte, ist schließlich ohne jede Bedeutung, denn wegen der
fünfjährigen Benutzungsschonfrist nach §§ 25, 43 MarkenG muss eine Be-
nutzungsabsicht nicht bereits bei Anmeldung vorgelegen haben; ihr - im
Übrigen von der Antragstellerin weder dargelegtes noch bewiesenes - Fehlen
kann daher eine Löschung wegen Bösgläubigkeit grundsätzlich nicht rechtfertigen,
was im Rückschluss auch daraus folgt, dass eine fehlende Benutzung
allein im Wege des Löschantrags nach §§ 49, 53 MarkenG oder bei
Widerspruch des Markeninhabers im Wege der Löschungsklage nach §§ 49,
55 MarkenG wegen Verfalls geltend gemacht werden kann.

3. Da die Markenabteilung den Löschungsantrag der Antragstellerin daher zu Recht zurückgewiesen hat, war der hiergegen gerichteten Beschwerde der Antragstellerin der Erfolg zu versagen.

- B. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG; Anhaltspunkte für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen nicht.

- C. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zu befinden war vielmehr allein auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung über das Vorliegen eines Löschungsgrundes aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falls.

gez.

Unterschriften