



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 127/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 43 596

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
...
am 21. März 2007

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung der Klasse 33 des Deutsche Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2003 insoweit abgeändert, als der Antrag auf Löschung der Marke 397 43 596 für die Waren und Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; jeweils für Dritte“ zurückgewiesen worden ist. Die Löschung der Marke wird auch insoweit angeordnet.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Markeninhaber zu tragen.

I.

Der Markeninhaber hat am 12. November 1999 die am 27. August 1997 angemeldete und am 9. Juni 1998 zugunsten des Anmelders A... eingetragene Wortmarke 397 43 596

GIVES YOU WINGS

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 32, 33, 35 und 42

Diätetische Erzeugnisse; diätetische Präparate für die Zubereitung von diätetischen Erzeugnissen; alle Waren für medizinische Zwe-

cke; Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtsäfte und Fruchtgetränke; Sirupe für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken, auch in Pulver- und Kristallform; nicht-alkoholische Longdrinks auf Basis von Fruchtsäften; nicht-alkoholische Cocktails; Brause- und Limonadenpulver; alkoholfreie Energy-drinks und alkoholfreie Sportgetränke; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Weine; Spirituosen; Liköre; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Milchmischgetränke; Cocktails und Aperitifs; Longdrinks; weinhaltige Getränke; alkoholhaltige Energy-drinks; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; jeweils für Dritte; Verpflegung; Dienstleistungen eines Restaurants; Dienstleistungen einer Bar; Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen eines Hotels; alkoholfreie Power-drinks und alkoholfreie Activ-drinks; alkoholhaltige Power-drinks, alkoholhaltige Activ-drinks und alkoholhaltige Sportgetränke; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; jeweils für Dritte.

erworben. Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. Juni 2001 ein Lösungsverfahren eingeleitet, dem der Markeninhaber fristgerecht widersprochen hat. Sie hat das Lösungsbegehren auf §§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in der damals geltenden Fassung auf Bösgläubigkeit des Anmelders bei der Markenmeldung gestützt. Sie hat vorgetragen, der Slogan der angegriffenen Marke sei die englische Übersetzung des Slogans „Verleiht Flügel“, der kennzeichnend für ihren Energy-Drink „Red Bull“ sei. Dieser sei 1987 mit dem Slogan „Red Bull verleiht Flügel“ zunächst auf dem österreichischen Markt und in den Jahren 1992 bis 1994 auf andere europäische Märkte, unter anderem auch in Deutschland, in der jeweiligen Landessprache, aber auch übergreifend in der englischen Form „GIVES YOU WINGS“ eingeführt worden. In dieser Form sei der Slogan auf allen Werbe- und Medienunterlagen deutlich sichtbar positioniert worden. Für seine Verbreitung in den englischsprachigen Ländern seien 1993 bis August 1997

108 Millionen Euro aufgewendet worden. Weiter werde er durch Veranstaltungen wie den „Red Bull Flugtag“ und die „Red Bull Show“ unterstützt, die die Assoziation „Red Bull“ und „GIVES YOU WINGS“ noch weiter verankere, indem die Teilnehmer dieser Veranstaltung Flugmaschinen bauten. Im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke sei der Slogan „GIVES YOU WINGS“ bei den angesprochenen Verkehrskreisen bereits äußerst bekannt gewesen. Der damalige Anmelder habe zum Zeitpunkt der Anmeldung keinen Geschäftssitz in Deutschland besessen und sei zudem für die unrechtmäßige Registrierung fremder Marken wie die Marken „F 1 Racing“ und „Orient Expresse“ bekannt gewesen. Dieser habe die Absicht gehabt, sich Marken auf Gebieten registrieren zu lassen, die der Berechtigte noch nicht gesichert habe, um die Marken anschließend an diesen zu verkaufen. Diese Absicht des Anmelders müsse sich auch der jetzige Markeninhaber zurechnen lassen, zumal letzterer dieselbe Absicht weiter verfolge. So habe er die verfahrensgegenständliche sowie drei identische ausländische Marken im Rahmen eines Gesprächs am 7. Juni 2000 dem Leiter der Rechtsabteilung der Antragstellerin für 2 Millionen Euro zum Kauf angeboten, wobei er erwähnt habe, dass er diese Marke schon mit dem Ziel der Weiterveräußerung gekauft habe und im Falle der Nichtzahlung den Markt mithilfe einer hinter ihm stehenden „Investorengruppe“ durch Einführung eines eigenen Energiedrinks stören werde.

Die Antragstellerin hat beantragt,

die Marke 397 43 967 zu löschen.

Der Markeninhaber hat beantragt,

den Löschungsantrag zurückzuweisen.

In der Sache hat er keine Stellung genommen.

Die Markenabteilung für Klasse 33 hat dem Löschungsbegehren mit Beschluss vom 10. Januar 2003 bis auf die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, jeweils für Dritte“ stattgegeben. Die teilweise Löschung hat die Markenabteilung damit begründet, dass der Rechtsvorgänger des Markeninhabers bösgläubig gewesen sei und eine Sperr- bzw. Spekulationsmarke mit der Absicht der Behinderung des wertvollen Besitzstandes der Antragstellerin an deren englischsprachigen Slogan jedenfalls im englischsprachigen Ausland angemeldet habe. Der Rechtsvorgänger des Markeninhabers sei ausweislich der Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamts im Besitz mehrerer Marken für unterschiedlichste Branchen, für die eine umfassende Benutzungsabsicht angesichts der Unterschiedlichkeit der zur Produktrealisierung erforderlichen Geschäftsbetriebe unwahrscheinlich erscheine. Die Marken ließen eine eingehende Beschäftigung mit Markenrechten erkennen und belegten im Zusammenhang mit der starken Benutzung der englischsprachigen Marke durch die Antragstellerin und der späteren Veräußerung der angegriffenen Marke an den jetzigen Markeninhaber - ohne vorherige Benutzung - die Bösgläubigkeit des Anmelders. Bis auf die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, jeweils für Dritte“ wiesen die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke Berührungspunkte mit dem Betätigungsfeld und Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der für die Antragstellerin geschützten Marken auf, die die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses und daraus folgend die Bejahung einer Behinderungsabsicht zuließen. Dabei komme es für die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen auf die Rechtsprechung zur Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit an, die zur teilweisen Löschung der angegriffenen Marke im genannten Umfang führe, zumal nicht erforderlich sei, dass die Bösgläubigkeit noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung vorliege. Hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, jeweils für Dritte“ sei jedoch keine Ähnlichkeit mit dem Betätigungsfeld der Antragstellerin gegeben, so dass es an einem Wettbewerbsverhältnis und damit an einer Behinderungsabsicht

mangele. Es treffe zwar zu, dass im Umfeld der Waren aus dem Getränkebereich auch Dienstleistungen aus dem Bereich der „Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, jeweils für Dritte“ erbracht würden. Dies könne jedoch nicht zur Annahme einer kennzeichenrechtlichen Ähnlichkeit und der Möglichkeit einer wettbewerbswidrigen Behinderung führen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden aufgrund der branchenmäßigen Verschiedenheit nur annehmen, dass diese als unselbständige Nebenleistung erbracht würden, nicht aber, dass sie eine selbständige gewerbliche Betätigung desselben Anbieters darstellten.

Die Beschwerde der Antragstellerin richtet sich gegen die teilweise Zurückweisung des Löschungsantrags. Sie führt aus, es könne keinem Zweifel unterliegen, dass das gesamte Verhalten des Markeninhabers auf die Behinderung aller Waren- und Dienstleistungsgebiete der Antragstellerin in Deutschland ausgerichtet gewesen sei. Die Bösgläubigkeit sei als innere Tatsache unteilbar. Das Gesamtverhalten lasse daher darauf schließen, dass die Dienstleistungen der Klasse 35 mitbeansprucht worden seien, um einen möglichst wirkungsvollen Schutzwall gegen die Benutzung der englischsprachigen Marke der Antragstellerin in Deutschland aufzubauen. Aus diesem Grunde sei auch die identisch angemeldete Gemeinschaftsmarke „GIVES YOU WINGS“, an der der hiesige Markeninhaber als Rechtsnachfolger des Anmelders A... Mitinhaber gewesen sei, von der Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in Alicante mit Beschluss vom 21. Oktober 2004 auf Antrag der hiesigen Antragstellerin wegen bösgläubiger Anmeldung gelöscht worden.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den angegriffen Beschluss insoweit abzuändern, als der Löschantrag zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; jeweils für Dritte“ anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat sich in der Sache nicht eingelassen. Im Termin zur mündlichen Verhandlung ist er trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen und auch nicht vertreten gewesen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der zwischen den Verfahrensbevollmächtigten der Beteiligten eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache begründet. Die Markenabteilung hat dem Löschantrag der Antragstellerin den vollen Erfolg zu Unrecht verweigert. Die Löschung der angegriffenen Marke ist vielmehr für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen auszusprechen.

Eine Marke ist gem. § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag zu löschen, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen ist. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sind bösgläubig angemeldete Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen. Eine Löschung einer eingetragenen Marke wegen Bösgläubigkeit kommt u. a. dann in Betracht,

wenn sich die Anmeldung als sittenwidrige Behinderung eines Dritten darstellt, der das Zeichen in der Vergangenheit benutzt hat. Die Sittenwidrigkeit im Verhalten des Anmelders kann darin liegen, dass er das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren und Dienstleistungen wie der Vorbenutzer hat eingetragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören oder dem Vorbenutzer den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH GRUR 2004, 510, 511 – S. 100; 2000, 1032, 1033 – EQUI 2000). Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Antragstellerin hatte mit dem Slogan „GIVES YOU WINGS“ vor der Anmeldung der angegriffenen Marke bereits einen wertvollen Besitzstand erlangt. Nach dem unbestrittenen Vorbringen der Antragstellerin hat sie den Slogan „GIVES YOU WINGS“ im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb des Energy-Drinks „Red Bull“ seit 1987 in unveränderter Form benutzt und für seine Verwendung in der Werbung insgesamt 108 Millionen Euro bis August 1997 aufgewendet, davon in englischsprachigen Ländern bis zum August 1997 über 13 Millionen Euro. Die Antragstellerin hat weiter unwidersprochen vorgetragen, bereits 1994 habe sie einen Umsatz von rund 113 Millionen Stück „Red Bull“ in den Ländern Österreich, Ungarn, Großbritannien und Deutschland erzielt, der ständig gesteigert worden sei. Aus der Tatsache, dass der Anmelder im Jahr 1997, als der Slogan „GIVES YOU WINGS“ bereits eine große Bekanntheit erlangt hat, eine mit dem Slogan identische Marke für gleiche Waren und Dienstleistungen wie die Antragstellerin für sich beansprucht hat, folgt die Unredlichkeit des Anmelders, der offensichtlich das Zeichen zu einem Zeitpunkt angemeldet hat, indem bereits erkennbar war, dass es zukünftig auch im deutschen Markt wichtig sein würde, um es für die Antragstellerin zu sperren. Es ist weder vorge- tragen noch sonst ersichtlich, dass der Anmelder zu diesem oder einem späteren Zeitpunkt einen auf die Erbringung der Leistungen oder Herstellung der Waren eingerichteten Geschäftsbetrieb besaß, so dass ein entsprechender Benutzungswille nicht erkennbar ist. Letztlich kann ein solcher Wille auch dahinstehen, denn selbst die Absicht des Anmelders, die angemeldete Marke tatsächlich zu benutzen, genügt nicht als ein die Unlauterkeit ausschließender Beweggrund, wenn, wie

hier, die Behinderungsabsicht als wesentliches Motiv erscheint (vgl. BGH a. a. O. - EQUI 2000). Hinzu kommt, dass der Anmelder bereits in der Vergangenheit Markenmeldungen vorgenommen hatte, die mit bekannten Marken identisch sind. Auch aus diesem Verhalten ergibt sich ein maßgebliches Indiz für die Bösgläubigkeit des Anmelders (vgl. auch BPatGE 40, 229, 232 – Latour). Rechtfertigende Gründe für die Anmeldung sind jedenfalls nicht geltend gemacht oder sonst ersichtlich. Aus alledem folgt, wie bereits die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, dass der Rechtsvorgänger des Markeninhabers das Zeichen angemeldet hat, ohne damit einen eigenen wirtschaftlichen Besitzstand anzustreben, sondern um daraus durch Verkauf des Zeichens an die Antragstellerin, die bereits einen wertvollen Besitzstand im In- und Ausland damit erworben hatte und der die weitere wirtschaftliche Auswertung der erworbenen Position zustand, in wettbewerbsfremder Art und Weise einen immensen finanziellen Vorteil auf Kosten der Antragstellerin zu erlangen. Diesen Sachverhalt muss der Markeninhaber als Rechtsnachfolger des Anmelders unabhängig von der Frage späteren eigenen, bösgläubigen Verhaltens auch gegen sich gelten lassen, denn die bösgläubige Anmeldung haftet der Marke von Anfang an an und wird durch die Übertragung nicht beseitigt (vgl. BGH a. a. O. – EQUI 2000; BPatG PAVIS-PROMA 24 W (pat) 36/02 – Lady Di; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 427). Selbst ein nachträglicher Wegfall der im Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Bösgläubigkeit könnte die Löschung nicht verhindern (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O).

Soweit die Markenabteilung allerdings der Auffassung ist, es bedürfe für die Löschung aller Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke einer Gegenüberstellung dieser Waren und Dienstleistungen mit dem „Geschäftsfeld“ der Antragstellerin sowie der Feststellung einer Waren/Dienstleistungsähnlichkeit im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, um daraus auf ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Markeninhaber und der Antragstellerin zu schließen mit der Folge, dass bei mangelnder Waren/Dienstleistungsähnlichkeit die Bösgläubigkeit zu verneinen sei, kann ihr nicht gefolgt werden. Ein zwischen den Beteiligten bestehendes Wettbewerbsverhältnis ist tatbestandlich vom Gesetz nicht gefordert. Zwar

wird im Rahmen einer sittenwidrigen Markenmeldung häufig ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Beteiligten festzustellen sein. Hierauf ist die Anwendung der Norm aber nicht beschränkt. Nach ihrem Sinn und Zweck kann und soll sie gerade auch Fallgestaltungen erfassen, in denen ein Wettbewerbsverhältnis noch nicht oder auch nicht mehr vorliegt, insbesondere, wenn die Anmeldung von Vornherein im Hinblick auf den beabsichtigten behindernden Einsatz geplant war. Das bedeutet, dass jedenfalls vorliegend kein Anlass besteht, bei der Behinderungsabsicht zwischen einzelnen angemeldeten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu differenzieren. Denn selbst die Markenabteilung ist davon ausgegangen, dass die von ihr nicht in die Löschung einbezogenen Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, jeweils für Dritte“ im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb der übrigen genannten Waren als „Nebengeschäft“ anfallen. Damit besteht aber ein innerer logischer Zusammenhang zwischen allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, so dass bei ungezwungener Betrachtungsweise ein Gesamtvorsatz des Anmelders als nahe liegend anzunehmen ist. Der Markeninhaber hat zudem nichts vorgetragen, was gegen eine solche Annahme sprechen würde. In diesem Sinne hat auch die Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in dem Parallelverfahren gegen den hiesigen Markeninhaber hinsichtlich der ebenfalls von seinem Rechtsvorgänger angemeldeten Gemeinschaftsmarke „GIVES YOU WINGS“ in ihrem zu den Akten gereichten Beschluss vom 21. Oktober 2004 (514 C 00641134/1) ausgesprochen, dass es nicht erforderlich sei, auf die Waren und Dienstleistungen im Einzelnen einzugehen, da die Marke „...bei unredlicher Absicht in der Anmeldung grundsätzlich für alle Waren und Dienstleistungen zu Fall zu bringen ist...“.

III.

Wegen des Lösungsgrundes des bösgläubigen Markenmeldung erscheint es gerechtfertigt, in Abweichung von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, dass jeder Beteiligte die Kosten des Verfahrens selbst zu tragen hat, dem Markeninhaber die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (std. Rspr., vgl. BPatG PAVIS-PROMA 32 W (pat) 308/03 – kuppelförmige Praline.

gez.

Unterschriften