



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 72/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 57 825.1**

**hier: Antrag auf Akteneinsicht**


hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und den Richtern Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der der Antragstellerin erwachsenen notwendigen Kosten.

**Gründe**

**I.**

Der Antragsgegner ist Inhaber zweier nationaler und europäischen Wortbildmarken  LEAN EXPERT, die jeweils für Waren der Klassen 16, 35, 41 und 42 im nationalen Markenregister aufgrund der Anmeldung vom 12. November 2005 unter der Nr. 305 67 587 am 16. Februar 2006 und im europäischen Markenregister aufgrund der Anmeldung vom 15. März 2006 unter der Nr. 4 989 331 am 11. April 2007 eingetragen wurden.

Er hat darüber hinaus auch die Wortfolge „LEAN EXPERT“ am 27. September 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke für dieselben Waren und Dienstleistungen angemeldet, die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Akten-Nr. 305 57 825.1 geführte Anmeldung aber nach der auf Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG gestützten Beanstandung durch die Markenstelle mit Anwaltsschreiben vom 28. Dezember 2006 zurückgenommen.

Die Antragstellerin, welche die Wortfolge „LEAN EXPERT“ in Zusammenhang mit einem von ihr angebotenen Trainingsprogramm verwendet, ist vom Antragsgegner aufgrund seiner beiden eingetragenen Wortbildmarken auf Unterlassung in Anspruch genommen worden, wozu der Antragsgegner u. a. eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 3. September 2007 (Az. 407 O 237/07) erwirkt hat. Mit Beschluss vom 19. September 2007 hat das Landgericht Hamburg die Zwangsvollstreckung aus der einstweiligen Verfügung mit der Begründung eingestellt, dass ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der einstweiligen Verfügung bestünden, weil es sich bei der Wortfolge „LEAN EXPERT“ aller Wahrscheinlichkeit nach um einen international gebräuchlichen Gattungsbegriff auf dem Gebiet des Lean Managements handele.

Bereits zuvor hat die Antragstellerin mit Anwaltsschreiben vom 22. August 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Einsicht in die Anmeldeakten 305 57 825 beantragt. Den Antrag hat sie auf die Inanspruchnahme durch den Antragsgegner und ihre Ansicht gestützt, dass die bloße Wortfolge „LEAN EXPERT“ schutzunfähig sei, wofür sie Gründe aus den Anmeldeakten meint herleiten zu können.

Der Antragsgegner hat dem Akteneinsichtsgesuch der Antragstellerin widersprochen.

Mit Beschluss vom 2. Oktober 2007 hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes dem Akteneinsichtsgesuch stattgegeben, weil die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht habe; dieses ergebe sich aus der Inanspruchnahme der Antragstellerin durch den Antragsgegner. Auch wenn dieser sich hierfür nicht auf die Markenmeldung gestützt habe, in deren Akte die Antragstellerin Einsichtnahme begehre, bestehe zwischen dieser und den eingetragenen Bildmarken ein so enger Zusammenhang, dass ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin an der Einsichtnahme bestehe.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung des Antragsgegners hat die Markenstelle mit Beschluss vom 6. Dezember 2007 zurückgewiesen, weil die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse aufgrund der Inanspruchnahme durch den Antragsgegner daran habe, die Gründe für die Nichteintragung der Markenmeldung zu erfahren. Dass die Zwangsvollstreckung aus der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg zwischenzeitlich eingestellt worden sei, ändere hieran entgegen der Ansicht des Antragsgegners nichts, da die Kenntnis des Akteninhalts für das zukünftige Verhalten der Antragstellerin von Bedeutung bleibe. Dass dem ein Geheimhaltungsinteresse des Antragsgegners entgegenstehe, sei weder dargetan noch ersichtlich.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners, die er insbesondere darauf stützt, dass die Markenstelle von zu geringen Anforderungen an das berechtigte Interesse für eine Akteneinsicht ausgegangen sei; ein konkretes berechtigtes Interesse, insbesondere dazu, was die Antragstellerin aus der begehrten Akteneinsicht konkret herzuleiten meine, habe diese nicht glaubhaft gemacht.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Antrag auf Akteneinsicht zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach reichen die von ihr vorgetragenen Gründe für eine Akteneinsicht aus. Weshalb die Anforderungen, welche die Markenstelle ihrer Entscheidung zugrundegelegt habe, zu niedrig seien, sei nicht ersichtlich.

## II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, hat die Markenstelle dem Antrag der Antragstellerin auf Akteneinsicht stattgegeben. Die Beschwerdebeurteilung gibt für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Die Antragstellerin hat ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht nach § 62 Abs 1 MarkenG, der auch auf zurückgenommene oder zurückgewiesene Markenmeldungen anwendbar ist (vgl. BPatGE 23, 166, 169; 28 W (pat) 165/99 - POLIZEI; 24 W (pat) 166/04 - MOON), glaubhaft gemacht hat.

Berechtigt ist das Interesse, wenn die Kenntnis der Akten für das künftige Verhalten des Antragstellers bei der Wahrung und Verteidigung von Rechten bestimmend sein kann und kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Antragsgegners an der Geheimhaltung des Inhalts der Anmeldeakten besteht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 62 Rd. 2 m. w. N.). Hierfür kommt es entgegen dem im Markenrecht nicht anwendbaren § 299 Abs. 2 ZPO nicht auf ein rechtliches Interesse an, vielmehr genügt es, wenn der Antragsteller ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse verfolgt, das auch bloß tatsächlicher oder wirtschaftlicher Natur sein kann, wodurch er in die Lage versetzt wird, seine Rechtsposition zu gestalten und Maßnahmen zu ergreifen, die er ohne Kenntnis des Akteninhalts nicht treffen könnte (vgl. BGH BIPMZ 1994, 121, 122 – Akteneinsicht XIII). Ein berechtigtes Interesse ist danach bereits anzunehmen, wenn der Antragsteller selbst die fragliche Kennzeichnung - z. B. beschreibend oder sonst ohne Markenschutz - verwendet, insbesondere wenn er vom Markeninhaber angegriffen wird oder ein Angriff droht, oder wenn er die Anmeldung einer ähnlichen Marke beabsichtigt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 62 Rn. 3).

2. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

a) Ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht - das sogar rechtlicher Natur ist und damit über die Mindestanforderungen des § 62 Abs. 1 MarkenG hinaus geht - bestand für die Antragstellerin schon deswegen, weil der Antragsgegner sie wegen der Verwendung der mit seiner angemeldeten Wortmarke identischen Wortfolge „LEAN EXPERT“ - wobei dahinstehen mag, ob diese Verwendung bloß beschreibender oder markenmäßiger Natur ist - auf Unterlassung in Anspruch genommen hat. Dass er seinen Anspruch dabei nicht auf die hier in Rede stehende angemeldete *Wortmarke*, sondern auf die eingetragenen *Bildmarken* gestützt hat, spielt dabei keine Rolle, weil der vom Antragsgegner geltend gemachte Unterlassungsanspruch wegen der auf die bloße Wiedergabe der Wortfolge beschränkten Verwendung durch die Antragstellerin naturgemäß nur auf die *Wortbestandteile* seiner eingetragenen Bildmarken gestützt sein konnte, so dass sich bei diesen wie bei der in Rede stehenden Anmeldemarke die Frage stellt, ob die Wortfolge „LEAN EXPERT“ als solche schutzfähig ist und der Antragsgegner somit aus ihr Rechte aus seinen Bildmarken gegenüber Dritten herleiten kann.

Dem steht auch der Einwand des Antragsgegners nicht entgegen, ein konkretes Interesse sei deshalb nicht dargelegt, weil die Antragstellerin nicht dargetan habe, aus welchem Grund sie zur Prüfung der Schutzfähigkeit der Wortfolge „LEAN EXPERT“ auf die Einsicht in die Akte der zurückgenommenen Marke, über deren Schutzfähigkeit die Markenstelle noch gar nicht befunden habe, angewiesen sei. Diese Auffassung geht über die Anforderungen, welche an eine Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses gestellt werden können, weit hinaus, weil sie vom Antragsteller Darlegungen verlangen würde, die ihm aus der Natur der Sache vor der Einsichtnahme nicht möglich sind. Die Akteneinsicht dient nämlich aus der Sicht eines Antragstellers dazu, *mögliche* Erkenntnisse aus dem Inhalt der Akten - hier im Hinblick auf die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke - zu gewinnen. Die Auffassung des Antragsgegners würde daher darauf hinauslaufen, dass er bereits vor der Einsichtnahme in seinem Antrag gerade die Erkenntnisse konkret bezeichnen müsste, die ihm naturgemäß erst *nach* der Einsichtnahme bekannt sein können. Damit würden aber an die Darlegung des berechtigten Interesses

ersichtlich überhöhte Anforderungen gestellt. Demgegenüber reicht es vielmehr aus, wenn ein Antragsteller sein Erkenntnisziel - wie dies hier die Antragstellerin mit der Frage nach der Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortfolge getan hat - *allgemein* bezeichnet.

Der Einwand des Antragsgegners kann auch nicht in der Weise verstanden werden, es sei von vornherein völlig ausgeschlossen, dass die Antragstellerin aus der Einsicht die von ihr damit verfolgten Erkenntnisse gewinnen kann. Dies ist nämlich, unabhängig davon, ob dem eine Entscheidung der Markenstelle über deren Schutzfähigkeit vorausgegangen ist, auch bei der Rücknahme von Markenmeldungen keineswegs der Fall. Aus Sicht des die Einsicht begehrenden Antragstellers ist es vielmehr denkbar, aus dem Akteninhalt die mit seinem Einsichtbegehren verfolgten Erkenntnisse zu gewinnen, wofür etwa schon die bloße Möglichkeit genügt, dass der Rücknahme - wie dies vorliegend sogar der Fall ist - eine Beanstandung der Markenstelle vorangegangen ist, aus welcher sich für den Einsichtnehmenden - auch wenn die Rücknahme unabhängig von der Beanstandung etwa aus anderen Gründen erfolgte - Rückschlüsse auf sein Einsichtsziel ergeben können. Ob ein solcher Sachverhalt vorliegt, kann dem die Einsichtnahme begehrenden Antragsteller naturgemäß aber erst nach der Einsichtnahme bekannt sein, so dass von ihm entgegen der Ansicht des Antragsgegners nicht bereits vor der Einsichtnahme bei der Antragstellung verlangt werden kann, einen solchen Sachverhalt konkret darzulegen.

b) Entgegen der vor der Markenstelle vertretenen Ansicht des Antragsgegners ist das berechtigte Interesse auch nicht dadurch entfallen, dass die Zwangsvollstreckung aus der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg eingestellt worden ist. Zum einen hindert dies den Antragsgegner nicht für die Zukunft, erneut gegen die Antragstellerin vermeintliche Rechte aus einer möglicherweise schutzunfähigen Wortfolge geltend zu machen. Die Antragstellerin hat daher ein Interesse an der Prüfung, ob sie die in der Vergangenheit erfolgte Inanspruchnahme künftig - etwa durch die Erhebung einer negativen Feststel-

lungsklage - ausschließen kann. Hierfür spielt es keine Rolle, ob ein solches künftiges Vorgehen seitens des Antragsgegners oder von dritter Seite konkret zu befürchten ist. Allein der Umstand, dass gegen die Antragstellerin in der Vergangenheit bereits wegen der von ihr verwendeten Wortfolge vorgegangen wurde, begründet für sie ein allgemeines Gefährdungsrisiko, das ausreicht, um ihr ein berechtigtes (allgemeines) Interesse an der Überprüfung zuzubilligen, ob sie diese Verwendung fortsetzen möchte oder ob sie es wegen dieses Risikos vorzieht, diese einzustellen; da von der Beantwortung dieser Frage, für welche ihr die Akteneinsicht behilflich sein kann, weitgehende wirtschaftliche Folgen abhängen können, wäre es unvertretbar, ihr ein hieraus abzuleitendes berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht abzusprechen.

c) Mögliche Geheimhaltungsinteressen, welche der Akteneinsicht trotz des gegebenen Interesses der Antragstellerin entgegenstehen könnten, sind vom Antragsgegner weder dargelegt worden noch anderweitig ersichtlich. Auch die Abwägung der beiderseitigen Interessen der Beteiligten rechtfertigt es daher nicht, der Antragstellerin die begehrte Akteneinsicht zu versagen.

3. Da die Markenstelle dem Akteneinsichtsgesuch der Antragstellerin somit zu Recht stattgeben hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde des Antragsgegners als unbegründet zurückzuweisen.

B. Der Antragsgegner hat nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der notwendigen Kosten der Antragstellerin zu tragen, weil es im Akteneinsichtsverfahren im allgemeinen der Billigkeit entspricht, dem Unterlegenen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 17 m. w. N.).

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

Me