



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 79/06

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
19. Juni 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 17 741**

**(S 105/05 Lö)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 8. Juli 2004 für

"Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten; Bekleidungsstücke;  
Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten"

unter der Nr. 304 17 741 in das Markenregister eingetragene Wortmarke

Pan Am

ist am 29. April 2005 Antrag auf Löschung wegen Bösgläubigkeit des Anmelders bei der Anmeldung gestellt worden. Zur Begründung ist vorgetragen worden, dem Markeninhaber stehe an der Bezeichnung kein originäres Recht zu, weil er nicht Inhaber der noch immer existierenden Fluggesellschaft P... sei. Zu Gunsten der Firma P1... sei in Deutschland noch eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil "Pan Am" eingetragen. Zwischen der Firma P1...

und dem Markeninhaber bestehe keine Lizenzvereinbarung. Dem Markeninhaber gehe es eindeutig um eine sittenwidrige Behinderung der Marktteilnehmer. Dafür spreche, dass er aus der Marke aggressiv gegen Dritte, u. a. die Antragstellerin, zivilrechtlich vorgehe.

Der Markeninhaber hat der Löschung - rechtzeitig - widersprochen. Die Anmeldung sei zum Zwecke der Benutzung der Marke erfolgt und werde zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken und Taschen auch benutzt. Bei der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sei er nicht bösgläubig gewesen. Die Antragstellerin könne aus zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke löschungsreifen Marken Dritter keinerlei Rechte herleiten.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 4. Mai 2006 zurückgewiesen, weil die für eine Löschung nach § 50 Abs. 1 MarkenG erforderliche Bösgläubigkeit des Markeninhabers zum Zeitpunkt der Anmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben gewesen sei. Er habe die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt. Er habe den erforderlichen Benutzungswillen gehabt und die Marke auch tatsächlich für die beanspruchten Waren benutzt. Die Antragstellerin habe nicht plausibel vorgetragen, dass sie selbst im Inland einen schutzwürdigen Besitzstand gehabt hätte, in den der Markeninhaber eingegriffen habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die weiterhin die Auffassung vertritt, der Markeninhaber habe die streitgegenständliche Wortmarke bösgläubig angemeldet. Indiz für die beabsichtigte Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Wettbewerbers sei es, dass der Markeninhaber eine Reihe von Marken besitze, die die Namen früherer Fluggesellschaften sowie Institutionen der früheren DDR trügen. Der Markeninhaber habe auch diese Marken ohne rechtfertigenden Grund angemeldet. Eine Vermutung für die Bösgläubigkeit bestehe in Fällen, in denen in unberechtigter Weise bekannte Kenn-

zeichen Dritter durch eine Markenmeldung usurpiert würden. Dies sei hier der Fall, da die Bezeichnung "Pan Am" eine weltweite notorische Bekanntheit besitze. Dem Markeninhaber sei dies selbstverständlich bekannt gewesen. Eine entsprechende Kenntnis ergebe sich aus einem Schreiben der anwaltlichen Vertreter des Markeninhabers vom 21. Juli 2003 an die inländischen anwaltlichen Vertreter der Firma P1..., mit dem sich diese erfolglos um eine Lizenzierung der Wort-/Bildmarke "PAN AM" bemüht hätten. Für die Bösgläubigkeit des Markeninhabers spreche auch, dass er gegen die weltberühmte Pan Am-Marke beim Landgericht Frankfurt/Main eine Löschungsklage eingereicht habe. Die Markenmeldung durch den Markeninhaber stelle sowohl eine rechtswidrige Spekulationsmarke als auch eine rechtswidrige Sperrmarke dar.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke 304 17 741 zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet, die streitgegenständliche Marke bösgläubig angemeldet zu haben. Er habe weder in Behinderungs- noch in Sperrungsabsicht gehandelt. Die Marke habe er angemeldet, um diese zu benutzen, was unstreitig auch geschehen sei. Der Markeninhaber bestreitet eine Notorietät der Marken "Pan Am", die seit 1991 weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in den übrigen Ländern der Europäischen Gemeinschaft benutzt würden. Seine Lizenzanfrage an die ehemaligen Inlandsvertreter der P1.... vermöge den Vorwurf der Bösgläubigkeit nicht zu erhärten. Die ehemaligen inländischen Vertreter hätten hierauf mit Schriftsatz vom 24. Juli 2003 erklärt, sie hätten den Kontakt zu ihrer Mandantin, die sich in einem Insolvenzverfahren befinde, verloren. Weiterhin seien in dem

Schreiben die Anschriften des US-amerikanischen Vertreters und eines Ansprechpartners bezüglich des Insolvenzverfahrens genannt worden. Auf eine weitere Anfrage bei dem Insolvenzverwalter in den USA habe der Markeninhaber keine Antwort erhalten. Erst danach habe er die streitgegenständliche Marke zum Schutz eigener geschäftlicher Betätigung angemeldet.

In der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2008 wurde dem Markeninhaber aufgegeben, den Schriftwechsel mit der P1 ab Juli 2003 vorzulegen, und der Antragstellerin die Möglichkeit eingeräumt, hierauf zu erwidern.

Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 4. März 2008 ergänzend zu den bereits eingereichten Schriftsätzen vom 21. Juli 2003 und 24. Juli 2003 ein Schreiben seines Bevollmächtigten vom 27. Juli 2003 an die Insolvenzverwalterin der Firma P1... eingereicht. In dem Schreiben wurde die Möglichkeit einer Lizenzierung angesprochen. In einer anwaltlichen Versicherung seines anwaltlichen Vertreters vom 4. März 2008 heißt es:

"Bis zum heutigen Tage erfolgte auf meinen vorbezeichneten Schriftsatz keine Reaktion".

Die Antragstellerin hat in ihrer Erwiderung zu dem nachgelassenen Schriftsatz des Markeninhabers vorgetragen, aus den Kontaktaufnahmen ergebe sich, dass der Markeninhaber bei Anmeldung der streitgegenständlichen Marke Kenntnis von dem wertvollen Besitzstand eines Dritten gehabt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, welcher sich der Senat anschließt, den Antrag der Antragstellerin auf Löschung der angegriffenen Marke gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zurückgewiesen. Auch das Beschwerdevorbringen bietet für eine davon abweichende Entscheidung keinen Anlass.

1. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. d. vorgenannten Vorschriften auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschananspruch 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. 2 Nr. 10 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S 100). 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 Wettbewerbskampfes eingesetzt hat (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BPatG 27 W (pat) 47/01 - LE FER ROUGE, veröffentlicht auf PAVIS CD-ROM). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist also neben einem vorsätzlichen Eingriff des Markenmelders in den schutzwürdigen Besitzstand vor allem der Nachweis eines sittenwidrigen Handelns; hierfür reicht die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen 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 - S 100). Für sämtliche Voraussetzungen ist 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 und 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 Grundsätzen lässt sich vorliegend eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei der Anmeldung seiner Marke nicht feststellen.

a) Der Senat hat bereits erhebliche Bedenken, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke im März 2004 im Inland ein schutzwürdiger Besitzstand an der Bezeichnung "Pan Am" bestand. Die Markenabteilung hat zu Recht darauf hingewiesen, aus dem Vortrag der Antragstellerin ergebe sich nicht, dass diese selbst einen schutzwürdigen Besitzstand gehabt hätte. Auch ein schutzwürdiger Besitzstand der amerikanischen Fluglinie P1...

auf den sich die Antragstellerin in diesem Verfahren beruft, erscheint weifelhaft. Wie sich aus den von dem Markeninhaber vorgelegten Schreiben der früheren inländischen Vertreter dieses Unternehmens vom 24. Juli 2003 ergibt, befand sich die amerikanische Fluglinie im Juli 2003 im Insolvenzverfahren. Den Flugbetrieb hatte das amerikanische Unternehmen bereits 1991 eingestellt. Wie der Markeninhaber unwiderlegt vorgetragen hat, wurden die zugunsten des amerikanischen Unternehmens eingetragenen Marken in Deutschland zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke seit mehr als fünf Jahren nicht mehr benutzt.

b) Letztlich kann die Frage des Bestehens eines schutzwürdigen Besitzstandes zum Zeitpunkt der Markenmeldung im März 2004 dahingestellt bleiben, da jedenfalls nicht feststellbar ist, dass der Markeninhaber mit der Anmeldung vorsätzlich in sittenwidriger Weise in diesen eingegriffen hat. Dagegen spricht insbesondere der durch die vorgelegte Korrespondenz belegte Versuch des Markeninhabers, vor der Anmeldung mit der amerikanischen Fluglinie einen Lizenzvertrag abzuschließen.

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2003 hatte der anwaltliche Vertreter des Markeninhabers bei den inländischen Vertretern des amerikanischen Unternehmens wegen eines Lizenzvertrages angefragt. Nachdem diese ihm mit Schriftsatz vom 24. Juli 2003 mitgeteilt hatten, sie hätten den Kontakt zu ihrer in Insolvenz befindlichen Mandantin verloren, wandte sich der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 27. Juli 2003 wegen seines Interesses an einer Lizenzerteilung an die Insolvenzverwalterin, die auf den Schriftsatz vom 27. Juli 2003 nicht reagiert hat, wie sich aus der vom Markeninhaber vorgelegten Anwaltlichen Versicherung vom 4. März 2008 ergibt. Erst nachdem die Kontaktaufnahmeversuche des Markeninhabers im Sommer 2003 mit Vertretern der amerikanischen Fluglinie gescheitert waren, hat der Markeninhaber im März 2004 die streitgegenständliche Marke angemeldet.

Gegen eine sittenwidrige Störungsabsicht des Markeninhabers durch die Anmeldung spricht auch, dass der Markeninhaber die Marke unstreitig für die geschützten Waren benutzt. Der Senat schließt sich der Ansicht der Antragstellerin, allein in dem Erkennen bestimmter Markttrends und deren rechtzeitiger Nutzung für die eigene Geschäftstätigkeit durch die vom Gesetzgeber grundsätzlich gewollte Ausschlusswirkung der Marke gegenüber beliebigen Dritten liege bereits eine Voraussetzung der Bösgläubigkeit vor, nicht an. Es ist geradezu eine wesensmäßige Voraussetzung des Markenrechts, dass es ein schutzwürdiges Interesse gibt, sich bestimmte Motive markenrechtlich zu sichern. Daher kann es im Grundsatz nicht rechtsmissbräuchlich sein, wenn einer der in Frage kommenden Marktteilnehmer,



die dieses Interesse haben, bei der Markenmeldung schneller ist als die anderen. Dass es sich bei der streitgegenständlichen Marke, dem Namen einer früher international tätigen Luftfahrtgesellschaft, um eine gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG schutzunfähige Bezeichnung handeln könnte, hat die Antragstellerin nicht angenommen; auch der Senat sieht hierfür keine Anhaltspunkte.

Eine frühere, eventuell fortbestehende Bekanntheit einer Marke fällt unter keinen Schutzausschlussgrund. Gleichwohl in diesen Fällen generell eine Bösgläubigkeit wegen zweckentfremdender Nutzung der Marke zu unterstellen, widerspricht den Grundsätzen des Markenrechts, das anders als etwa technische Schutzrechte, keine eigene schöpferische Leistung des Rechtsinhabers verlangt. Dass ein Unternehmer seine Produkte mit einer Markenkennzeichnung versieht, von der er erwartet, dass sein Zielpublikum sie attraktiv finden möge, entspricht sinnvollem unternehmerischen Handeln.

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. Nr. 2 MarkenG). Die rechtlichen Grundlagen für eine Bösgläubigkeit sind durch die S 100-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2004, 510) geklärt; dass auf dieser Grundlage, von welcher der Senat nicht abweicht, der Löschungsantrag vorliegend keinen Erfolg hatte, beruhte allein auf den fehlenden tatsächlichen Voraussetzungen, deren Überprüfung dem Rechtsinstitut der Rechtsbeschwerde grundsätzlich entzogen ist.

4. Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ju