

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	26 W (pat) 156/03
Entscheidungsdatum:	12. August 2009
Normen:	§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG

Flasche mit Grashalm

Meldet ein Vertragspartner, der die Markenrechte der anderen Vertragspartei im Inland benutzen darf und die Markeninteressen im Geltungsbereich des Markengesetzes vertritt, eine 3-D-Marke zur Abwehr von potentiellen Angriffen der inländischen Mitkonkurrenten an, besteht gegen den Anmelder kein Löschananspruch wegen Bösgläubigkeit.



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 156/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 913 007 S19/01 Lö -U9386/33

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. August 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2003 aufgehoben.
2. Der Löschungsantrag der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

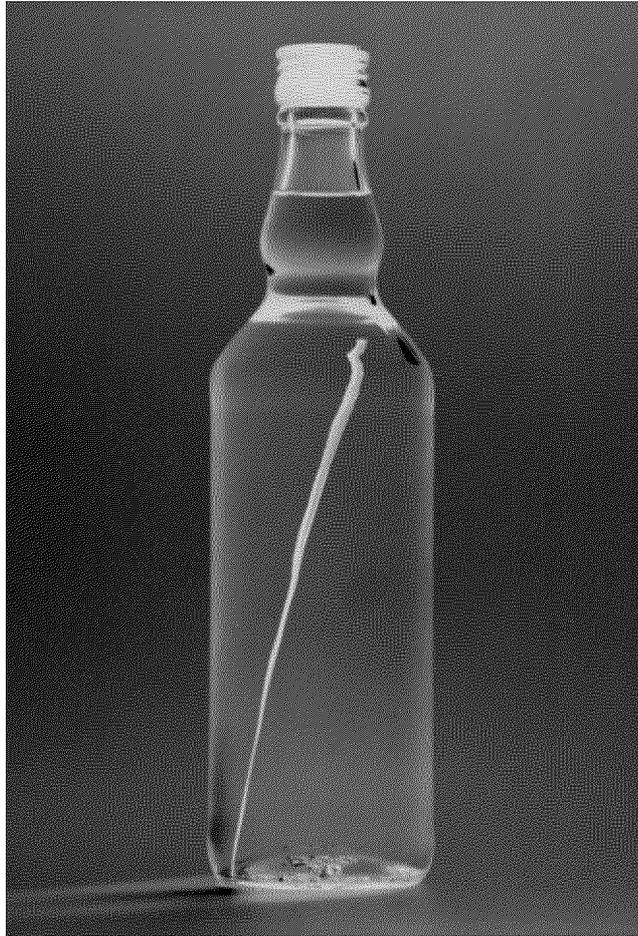
Gründe

I

Die vormalige Antragstellerin, die Firma A... S.A. mit Sitz in W... (Polen), hat am 16. Januar 2001 die Löschung der am 23. Juni 1994 angemeldeten und am 14. März 1996 in das Markenregister für die Waren

„Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

eingetragenen dreidimensionalen Marke 2 913 007



der Antragsgegnerin nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt, weil sie der Auffassung ist, die Antragsgegnerin sei bei Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen.

Die Antragsgegnerin hat der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 10. Januar 2003 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt.

Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt:

Der Zulässigkeit des Löschungsantrags stünden zwischen den Parteien vertraglich vereinbarte Schiedsgerichtsklauseln nicht entgegen, da dieser von jeder Person gestellt werden könne. Der Löschungsantrag sei auch begründet, weil die Antragsgegnerin bei Anmeldung der verfahrensgegenständlichen dreidimensionalen Marke „Flasche mit Grashalm“ am 23. Juni 1994 bösgläubig gewesen sei. Obgleich für die Begründetheit des Löschungsantrages nicht erheblich, sei von einem schutzwürdigen Besitzstand der A... S.A. an der „Flasche mit Grashalm“ im Anmeldezeitpunkt auszugehen, nachdem diese die Antragsgegnerin bereits seit 1975 mit polnischem Wodka in mit den verfahrensgegenständlichen Merkmalen ausgestatteten Flaschen beliefert und unter dem 30. August 1985 in Polen eine „Flasche mit Grashalm“ als Marke angemeldet habe. Nachdem die Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Marke in Ansehung des mit der A... S.A. seit vielen Jahren bestehenden Wettbewerbsverhältnisses in Behinderungsabsicht und unter Missachtung der getroffenen vertraglichen Vereinbarungen, die die Rechte an der „Flasche mit Grashalm“ ausschließlich der A... S.A. zugewiesen hätten, angemeldet habe, sei dem Löschungsantrag stattzugeben.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Ihrer Auffassung nach sei das Deutsche Patent- und Markenamt zur Entscheidung über den Löschungsantrag aufgrund der zwischen den Verfahrensbeteiligten getroffenen Schiedsgerichtsvereinbarungen nicht berufen. In sachlich-rechtlicher Hinsicht fehle es am Vorliegen des geltend gemachten Löschungsgrundes der Bösgläubigkeit. Es habe zu keinem Zeitpunkt ein schutzwürdiger Besitzstand der A... S.A. bzw. der nunmehrigen - durch Parteiwechsel eingetretenen - Antragstellerin, der P... S.A., bestanden. Der in der Flasche eingelegte Grashalm stelle sich als Gattungsbezeichnung für Büffelgraswodka dar. Bei der „Flasche mit Grashalm“ handle es sich um ein freihaltebedürftiges schutzunfähiges Zeichen, an dem ein rechtlich relevanter Besitzstand nicht begründet werden könne. Zudem sei der von der Antragsgegnerin vertriebene Wodka in der „Flasche mit Grashalm“ ein Eigenprodukt des Hauses Underberg,

das von den P... Betrieben in P... im Auftrag der Antragsgegnerin hergestellt werde. Dieses Produkt vertreibe sie, die Antragsgegnerin, mit Kenntnis und Billigung der A... S.A. seit Jahrzehnten im Inland unter der Bezeichnung „Grasovka“. Rechte an den Ausstattungselementen des Wodkas „Grasovka“ stünden daher, wie den vorgelegten vertraglichen Vereinbarungen zu entnehmen sei, ausschließlich der Antragsgegnerin zu. Dem stehe die Marken-anmeldung der A... S.A. in P..., die mit der verfahrensgegenständlichen Ausstattung nicht übereinstimme, nicht entgegen. Sie habe demgemäß bei Anmeldung der verfahrensgegenständlichen dreidimensionalen Marke nicht in Behinderungsabsicht gehandelt. Sie sei vielmehr schon aufgrund der getroffenen vertraglichen Vereinbarungen zur Anmeldung berechtigt gewesen. Zudem hätten im Anmeldezeitpunkt konkrete Anhaltspunkte vorgelegen, dass ausländische Konkurrenten entsprechende Anmeldungen im Inland vornähmen, um anschließend gegen sie, die Antragsgegnerin, vorzugehen. Vor diesem Hintergrund habe ein berechtigtes Bedürfnis zur Anmeldung der Marke als Defensivmarke bestanden, um - für den Fall, dass entgegen ihrer Auffassung die verfahrensgegenständliche „Flasche mit Grashalm“ doch eintragungsfähig sein sollte - den Vertrieb ihres Produkts „Grasovka“, der mit großem Aufwand über viele Jahre hinweg aufgebaut worden sei, abzusichern.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2003 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin, die mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 14. August 2006 erklärt hat, anstelle der bisherigen Antragstellerin A... S.A.

im Wege des Parteiwechsels - den die Antragsgegnerin für unwirksam hält und diesem nicht zugestimmt hat - in das Verfahren einzutreten, beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts und führt hierzu ergänzend aus, sie sei aufgrund intensiver Benutzung und aufgrund ausländischer Voreintragungen Inhaberin der weltweiten Markenrechte an der „Büffelgrashalm“-Flasche. Unstreitig hätten ihre Rechtsvorgänger die in Rede stehende Marke als besondere Ausstattung des von ihnen in Polen hergestellten und auch in Deutschland durch Konzerngesellschaften der Antragsgegnerin vertriebenen Wodkas - einem mit einem Büffelgrashalmextrakt aromatisierten Kräuterwodka, der weltweit unter der bekannten und berühmten Marke „ZUBROWKA“ vertrieben werde - seit Jahrzehnten benutzt. Auf der Grundlage der mit der Antragsgegnerin geschlossenen Vertriebsverträge habe letztere gewusst, dass sie als Herstellerunternehmen sämtliche schutzfähige Ausstattungsrechte an der „Flasche mit Grashalm“ in Anspruch nehmen und mit entsprechenden Anmeldungen der Marke rechnen müssen. In Kenntnis dieser Umstände habe die Antragsgegnerin gleichwohl die Markenmeldung vorgenommen. Dieses Vorgehen indiziere die bestehende Behinderungsabsicht auf Seiten der Antragsgegnerin. Offenkundig werde eine solche zudem durch den Widerspruch der Antragsgegnerin gegen die Anmeldung durch sie, die Antragstellerin, für eine deutsche Marke „Flasche mit Grashalm“ (398 48 553.4) vom 25. August 1998. Nach den getroffenen Vereinbarungen sei der Antragsgegnerin die von ihr angeblich beabsichtigte Sicherung der Weiterbenutzung der fraglichen Ausstattung durch eine eigene Markenmeldung untersagt und könne dem Löschungsbegehren nicht mit Erfolg entgegengehalten werden. Dies gelte auch, soweit die Antragsgegnerin die Schutzfähigkeit der verfahrensgegenständlichen dreidimensionalen Marke in Frage stelle. Das Vorliegen von Eintragungsvoraussetzungen unterliege nicht dem Prüfungsmaßstab der Gerichte im Löschungs-

verfahren. Neben dem Lösungsgrund des § 50 Abs. 1 MarkenG bestehe auch derjenige des § 11 MarkenG bzw. des Art. 6 septies Abs. 1 PVÜ.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist begründet. Dies führt zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2003 und zur Zurückweisung des Lösungsantrags der Antragstellerin.

Der in der Beschwerdeinstanz mit Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 14. August 2006 erklärte Parteiwechsel auf Seiten der Antragstellerin ist wirksam. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH NJW 1976, 239; MünchKommZPO/*Becker-Eberhard*, 3. Aufl. 2008, § 263 Rn. 74) kann die - wie im Streitfall gegeben - fehlende Zustimmung des Beklagten durch die gerichtliche Zulassung des Klägerwechsels in der Berufungsinstanz als sachdienlich im Sinne von § 263 ZPO ersetzt werden (zur Anwendbarkeit dieser Regelung auf das Markenbeschwerdeverfahren vgl. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

In Anwendung der zu § 263 ZPO entwickelten Grundsätze ist ein Parteiwechsel auf Antragstellerseite im Markenlösungsverfahren als sachdienlich anzusehen, wenn der bisherige Prozessstoff eine verwertbare Entscheidungsgrundlage bleibt und die Zulassung die endgültige Beilegung des Streits zwischen den Parteien fördert sowie im Interesse der Prozessökonomie einen neuen Prozess vermeidet (vgl. *Becker-Eberhard* a. a. O., § 263 Rn. 32; *Thomas/Putzo/Reichold*, ZPO, 30. Aufl. 2009, § 263 Rn. 8 m. w. N.). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. Die Beschwerdeentscheidung führt zu einer Klärung der zwischen allen Beteiligten einschließlich der vormaligen Antragstellerin A... S.A. strit-

tigen Frage des Vorliegens des Lösungsgrundes der Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei Anmeldung der verfahrensgegenständlichen dreidimensionalen Marke „Flasche mit Grashalm“.

Das Zustimmungserfordernis des § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO (zur Anwendung auf das markenrechtliche Widerspruchsbeschwerdeverfahren vgl. BGH GRUR 1998, 940, 941 - *Sanopharm*) findet auf den Streitfall keine Anwendung, da kein Fall der Rechtsnachfolge im Sinne des Erwerbs der streitbefangenen Sache bzw. des rechtshängigen Anspruchs nach Rechtshängigkeit (vgl. hierzu Thomas/Putzo-/Reichold a. a. O., § 265 Rn. 6) vorliegt. Die Antragstellerin P... S.A. beansprucht für sich vielmehr, bereits im Zeitpunkt der Anmeldung (23. Juni 1994) der verfahrensgegenständlichen Marke die Ausstattungsrechte an der „Flasche mit Grashalm“ innegehabt zu haben.

Ungeachtet der zwischen der A... S.A. und der Antragsgegnerin in Ziffer 17 der Vereinbarung vom 29. Oktober 1993 (Anl. K 9 des Lösungsantrags vom 16. Januar 2001) und in Ziffer 16 des „AGREEMENT“ vom 24. Mai 1999 (Anl. K 11) getroffenen Zuweisung an die Schiedsgerichtsbarkeit ist der Senat zur Sachentscheidung über die Beschwerde der Antragsgegnerin berufen. Der Lösungsantrag wurde in zulässiger Weise beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, gegen dessen Entscheidung ist die Beschwerde zum Bundespatentgericht der statthafte Rechtsbehelf. Zum einen sind die vorgenannten Schiedsgerichtsklauseln ihrem Inhalt nach dahingehend auszulegen, dass sie sich erkennbar nur auf aus den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen resultierende Streitigkeiten beziehen sollten. Die Zulässigkeit eines Lösungsantrages zum Deutschen Patent- und Markenamt blieb hiervon unberührt, da aus dem Wortlaut der getroffenen Vereinbarungen kein Anhaltspunkt dahingehend abzuleiten ist, dass auch ein - ausschließlich dem Deutschen Patent- und Markenamt zugewiesenes - markenrechtliches Lösungsverfahren vom Gegenstand der Schiedsklausel erfasst sein sollte. Zudem ist die Antragstellerin nicht Partei der vorgenannten vertraglichen Vereinbarungen. Aus rechtlichen Gründen kann daher die

Antragsgegnerin mit Dritten getroffene, aus ihrer Sicht die Zulässigkeit des eingelegten Rechtsbehelfs berührende Absprachen dem Verfahrensgegner nicht mit Erfolg entgegengehalten. Dass die Antragstellerin erst im Laufe des Verfahrens diesem beigetreten ist, rechtfertigt diesbezüglich keine anderweitige Beurteilung. Schließlich stünde auch der Charakter des Löschungsantrags als Populäranspruch im öffentlichen Interesse einer Beschränkung der Antragsbefugnis entgegen. Da in den Schiedsklauseln keine sich explizit auf die verfahrensgegenständliche Marke beziehende Nichtangriffsverpflichtung zu sehen ist, sind erstere - soweit die Antragstellerin sich diese gleichwohl unbeschadet der vorstehenden Ausführungen entgegenhalten lassen müsste - ohne Einfluss auf das Antragsrecht der Antragstellerin (vgl. *Kirschneck* in *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 54 Rn. 2).

Die Beschwerde hat auch der Sache nach Erfolg. Der Löschungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht nicht. Die Antragstellerin kann sich auch nicht mit Erfolg auf die Löschungsgründe der § 11 MarkenG bzw. Art. 6 septies Abs. 1 PVÜ berufen.

Nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Nach den Ausführungen in der Begründung zum Regierungsentwurf des MarkenG steht mit diesem Nichtigkeitsgrund ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um z. B. rechtsmißbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen (*Bl.f.PMZ 1994, Sonderheft, S. 89*). Da sowohl die Sperrwirkung wie auch der Wettbewerbskampf zum Begriff der Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehören, kann das für die Annahme einer Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur in dem zweckfremden Einsatz der Marke liegen (*Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rdn. 558 m. w. N.*). Es entspricht, soweit ersichtlich, einhelliger Meinung, dass mit dem Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG solche Fälle erfasst werden, in denen sich eine Markenmeldung als Akt eines sittenwidrigen Behinderungswett-

bewerbs darstellt. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, ob die Markenmeldung bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders oder auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers gerichtet ist. Hieraus folgt einerseits, dass die Bejahung der Bösgläubigkeit einer Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles bedarf und jedenfalls nicht bereits durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens des Anmelders ausgeschlossen werden kann (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - „EQUI 2000“; GRUR 2008, 621, 624 - „AKADEMIKS“; GRUR 2008, 917, 918/919 - „EROS“); andererseits aber gilt, dass nach den genannten Grundsätzen der Anmelder einer Marke nicht schon deshalb unlauter und daher bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren bereits benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd (BGH a. a. O. - „EQUI 2000“, S. 1034; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 548 m. w. N.).

Nach der einschlägigen Rechtsprechung lassen sich im Wesentlichen zwei Fallgruppen von bösgläubigen Anmeldungen unterscheiden. Die erste Fallgruppe berücksichtigt bösgläubige Markenmeldungen, die mit dem Ziel eingereicht worden sind, einen anerkannt schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers zu stören (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 547 ff. m. w. N.). Hiernach wird dann von einem unlauteren Markenerwerb ausgegangen, wenn der Markeninhaber ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Marke für gleiche oder ähnliche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem schutzwürdigen Besitzstand zu stören und ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH GRUR 2004, 510, 511 - „S100“; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 547). Ein derartiger Fall ist vorliegend nicht erkennbar.

Zwar scheidet dieser Lösungsgrund entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin nicht an einer aus ihrer Sicht bestehenden Schutzunfähigkeit des verfahrensgegenständlichen Zeichens „Flasche mit Grashalm“, da mit Blick auf eine mögliche nachträgliche Verkehrsdurchsetzung auch ein Besitzstand an einer schutzunfähigen Angabe sich als rechtlich schutzwürdig darstellen kann (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 - *The Colour of Élégance*; BGH a. a. O. - S 100, S. 511; *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 8 Rn. 554 m. w. N.).

Allerdings kann sich die Antragstellerin nicht mit Erfolg darauf berufen, die Antragsgegnerin habe mit der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen dreidimensionalen Marke „Flasche mit Grashalm“ in einen eigenen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin eingegriffen. Zwar nimmt diese für sich in Anspruch, im Zeitpunkt der Anmeldung am 23. Juni 1994 Inhaberin der weltweiten Ausstattungsrechte an der Marke gewesen zu sein. Die vorgelegten Unterlagen sind allerdings nicht geeignet, diese von der Antragsgegnerin bestrittene Behauptung zu belegen. Registerrechte bestanden allenfalls außerhalb Deutschlands - dem Vortrag der früheren Antragstellerin A... S.A. zufolge aufgrund Eintragung des polnischen Warenzeichens „Flasche mit Grashalm“ zugunsten der Antragstellerin vom 11. März 1988 -. Nachweise, dass aufgrund einer intensiven Benutzung der Marke durch die Antragstellerin ein wertvoller Besitzstand im Ausland begründet worden sei, der bei Hinzutreten besonderer Umstände eine (Nach-)Anmeldung dieser Marke im Inland durch die Antragsgegnerin als wettbewerbswidrig erscheinen ließe (vgl. BGH a. a. O. - *AKADEMIKS*, S. 623; BGH GRUR 2008, 160, 162 - *CORDARONE*; BGH GRUR 2005, 414, 417 - *Russisches Schaumgebäck*), hat die Antragsgegnerin nicht vorgelegt. Auszugehen ist auch nicht von einem eigenen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin im Inland im Zeitpunkt der Markenanmeldung. Aus den vorgelegten vertraglichen Vereinbarungen (vgl. Anlagen K 6, K 8 bis K 11), an deren Unterzeichnung die Antragstellerin selbst nicht mitgewirkt hat, ergibt sich ein solcher ebenso wenig wie aus der Tatsache, dass die Antragstellerin die Antragsgegnerin mit „GRASOVKA“-Wodka in der Vergangenheit über viele Jahre

hinweg beliefert hat. Die Antragstellerin ist weder der Behauptung der Antragsgegnerin, im Zeitpunkt der Markenmeldung hätten Dritte und nicht die Antragstellerin den fraglichen „GRASOVKA“-Wodka in der „Flasche mit Grashalm“ hergestellt, entgegengetreten, noch konnte die Antragstellerin den Vortrag der Antragsgegnerin widerlegen, die Antragstellerin sei lediglich auf Weisung und nach den Vorgaben der Antragsgegnerin als Lohnherstellerin tätig geworden. Hierdurch wurde ein rechtlich relevanter Besitzstand der Antragstellerin im Inland nicht begründet.

Eine bösgläubige Markenmeldung im Sinne der vorgenannten ersten Fallgruppe käme - da die Begründetheit des Löschungsantrages wegen Bösgläubigkeit nicht den Eingriff in einen eigenen Besitzstand des Antragstellers voraussetzt; ein solcher in denjenigen eines (anderen) Vorbesitzers genügt (*Ströbele/Hacker* a. a. O., § 8 Rn. 547) - ferner in Betracht, wenn die Antragsgegnerin mit der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke „Flasche mit Grashalm“ in wettbewerbswidriger Absicht in einen schutzwürdigen Besitzstand der A... S.A. eingegriffen hätte. Hiervon kann aber ebenfalls nicht ausgegangen werden.

Am Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes im Inland bestehen auch insoweit erhebliche Zweifel. Die - nunmehrige - Antragstellerin P... S.A. nimmt, wie vorstehend ausgeführt, für sich selbst in Anspruch, seit jeher weltweit Inhaberin der Ausstattungsrechte an der „Flasche mit Grashalm“ zu sein. Das Vorliegen eines Besitzstandes ist spezifiziert darzulegen und - da von der Antragsgegnerin bestritten - zu beweisen. Es sind diesbezüglich in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung und zur Bedeutung dieser Größen für das Unternehmen zu machen (vgl. *Ströbele/Hacker*, a. a. O. § 8 Rn. 551/552 unter Hinweis auf § 21 Rn. 39 m. w. N.). Diesen Anforderungen genügt das pauschale Vorbringen der Antragstellerin und deren Vorgängerin zum Vertrieb der streitgegenständlichen Ausstattung nicht; insbesondere ersetzen auch die Ausführungen zur Bedeutung der „ZUBROWKA“-

Produkte im Ausland einen spezifizierten Vortrag zur Frage eines eigenen schutzwürdigen Besitzstandes der A... S.A., die lediglich als Außenhandelsunternehmen in die Vertriebskette eingebunden war, nicht. Soweit sich die Antragstellerin auf die vorgelegten vertraglichen Vereinbarungen (Anlagen K 6, K 8 bis K 11) beruft, ist dem entgegenzuhalten, dass die fragliche Ausstattung „Flasche mit Grashalm“ dort explizit nicht erwähnt wird.

Unbeschadet dessen bildete die verfahrensgegenständliche Markenmeldung durch die Antragsgegnerin selbst unter Zugrundelegung eines schutzwürdigen Besitzstandes der A... S.A. in Ansehung der Umstände des Einzelfalles keinen Lösungsgrund. Zwar ist der Antragstellerin darin zuzustimmen, dass aufgrund der im Anmeldezeitpunkt geltenden Vertragslage - namentlich der Vereinbarung vom 29. Oktober 1993 (Anlage K 9), die in ihrer Ziffer 13. vorsieht, dass „The trademark of Wodka WYBOROWA and designs, emblems, labels and packing relating to PRODUKT“ (wobei unter „PRODUKT“ nach Ziffer 1. die beiden Marken WYBOROWA und GRASOVKA zu verstehen seien) - eine Zuordnung der Ausstattungsrechte zur A... S.A. an der verfahrensgegenständlichen „Flasche mit Grashalm“ naheliegend erscheint. Angesichts dessen, dass es, wie vorstehend ausgeführt, für die Bejahung der Bösgläubigkeit einer Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles bedarf (vgl. BGH a. a. O. - *EQUI 2000*, S. 1034; BGH a. a. O. - *AKADEMIKS*, S. 624; BGH a. a. O. - *EROS*, S. 918/919), greift eine Beurteilung des Falles, die sich im Wesentlichen auf den - aus Sicht der Antragsgegnerin zudem missverständlichen - Wortlaut des „AGREEMENTS“ vom 29. Oktober 1993 beschränkt, allerdings zu kurz.

Zum Einen bestehen nämlich keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Annahme, tragendes Motiv der verfahrensgegenständlichen Markenmeldung sei die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsfreiheit ihrer Vertragspartnerin A... S.A., mit der im Anmeldezeitpunkt noch eine ungestörte Geschäftsbeziehung bestanden hatte. Vielmehr machte die Antragstellerin bei Anmeldung der Streitmarke im Jahre 1994 keine Anstalten, in eigener Regie mit

der „Flasche mit Grashalm“ im Inland aufzutreten. Darüber hinaus hatte die Antragsgegnerin ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Markenmeldung. Unstreitig hatte sie zuvor über Jahre hinweg erhebliche Bemühungen unternommen, ihr Produkt „GRASOVKA“ in der verfahrensgegenständlichen Ausstattung auf dem inländischen Markt zu positionieren. Hierin sah sich die Antragsgegnerin durch drohende Markenmeldungen ausländischer Konkurrenzunternehmen, die auf den deutschen Markt strebten, gefährdet. Wenn wie im Streitfall ein Anmelder selbst die verfahrensgegenständliche Kennzeichnung benutzt oder sogar vorbenutzt hat und im Hinblick darauf deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält, so hat er ein dem Lösungsgrund der Bösgläubigkeit entgegenstehendes eigenes schutzwürdiges Interesse an der Markenmeldung (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009 - C 529/07 - *Goldhase*, nachgewiesen in juris, Tz. 48, 53; Senat PAVIS PROMA 26 W (pat) 153/04 - *Tagesstempel*; BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 13/04 - *QUEER BEET*; PAVIS PROMA 30 W (pat) 91/04 - *BO-DISCO*; *Ströbele/Hacker a. a. O.*, § 8 Rn. 556 m. w. N.). So liegt der Fall hier.

Hinzu kommt, dass im Hinblick auf drohende Markenmeldungen und daraus resultierender Verbotrechte Dritter die streitgegenständliche Anmeldung als Defensivmarke entweder schon aufgrund der vertraglichen Beziehungen mit der vormaligen Antragstellerin (vgl. Ziff. 8 des Vertrages vom 8. Mai 1987, der eine Übertragung zwischenzeitlich erworbener „Rechte auf Gebrauch von Warenzeichen“ auf die A... S.A. bei Kündigung bzw. bei Auslaufen des Vertrages vorsieht) gestattet war oder zumindest nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683, 670 BGB) auch dem mutmaßlichen Willen der AGROS Holding S.A. als vermeintlicher Inhaberin der Ausstattungsrechte an der „Flasche mit Grashalm“ entsprochen hat und die Antragsgegnerin von einem stillschweigenden Einverständnis der Markenmeldung durch die A... S.A. ausgehen durfte. Hierfür spricht nicht zuletzt der Umstand, dass die A... -Gruppe in Kenntnis der verfahrensgegenständlichen Anmeldung der „Flasche mit Grashalm“ die Vereinbarungen vom 18. August 1998 (Anl. K 10)

und vom 24. Mai 1999 (Anl. K 11), die ihr lediglich ein Vorkaufsrecht an der (Wort-)Marke „GRASOVKA“ einräumten (vgl. Anlage K 11, Ziffer 13), in Kenntnis der Benutzung der Marke durch die Antragsgegnerin unterzeichnet hat.

Das Vorgehen der Antragsgegnerin rechtfertigt auch nicht den Vorwurf, die verfahrensgegenständliche Markenmeldung sei im Sinne der zweiten von der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppe zur Bösgläubigkeit einer Markenmeldung mit dem Ziel des zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf getätigt worden. Dass die Antragsgegnerin ihrerseits gegen die Marke der A... S.A. 398 48 553.4 „Flasche mit Grashalm“ vorgeht, lässt entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht auf das Vorliegen einer sittenwidrigen Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt schließen, sondern resultiert aus der zwischenzeitlich eingetretenen Störung der Geschäftsbeziehungen zwischen den Beteiligten. Da die Sperrwirkung zum Inhalt einer Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehört, kann das für die Annahme einer Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur im zweckfremden Einsatz der Marke liegen. Die insoweit maßgebliche Grenze ist erst überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH a. a. O. - *AKADEMIKS*, S. 917; BGH a. a. O. - *The colour of Élégance*, S. 582; *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 8 Rn. 558 m. w. N.). Hiervon ist, wie vorstehend ausgeführt, im Streitfall nicht auszugehen.

Die Antragstellerin kann sich schließlich auch nicht mit Erfolg auf die Lösungsgründe der § 11 MarkenG und Art. 6 septies Abs. 1 PVÜ berufen. Unabhängig davon, dass § 11 MarkenG nicht zu den Lösungsgründen des § 50 Abs. 1 MarkenG gehört, sondern Widerspruchsgrund im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist, fehlt es am Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 11 MarkenG. Zwischen den Verfahrensbeteiligten bestand im Zeitpunkt der Markenmeldung „Flasche mit Grashalm“ keine Rechtsbeziehung, kraft derer die

Antragstellerin als Geschäftsherrin die Antragsgegnerin als Agentin in ihre Betriebsorganisation - in ihr untergeordneter Weise - eingebunden hätte (vgl. HK-Markenrecht § 11 Rn. 6). Insbesondere war die Antragsgegnerin nicht Vertriebshändlerin. Nach den vorstehenden Ausführungen ist entweder von einer stillschweigenden Genehmigung (§ 184 Abs. 1 BGB) der A... S.A. oder zumindest von einer berechtigten Geschäftsführung zur Anmeldung der streitgegenständlichen dreidimensionalen Marke auszugehen. Schließlich wäre die Markenmeldung selbst bei fehlender Zustimmung aufgrund intensiver Vorbenutzung gerechtfertigt, was einem Löschungsanspruch nach § 11 MarkenG (vgl. *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 11 Rn. 21) bzw. nach Art. 6 septies Abs. 1 PVÜ ebenfalls entgegensteht.

Zudem ist nicht ersichtlich, dass die Antragstellerin befugt ist, in Wahrnehmung eines eigenen rechtlichen Interesses vermeintliche Löschungsansprüche der A...S.A. im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft geltend zu machen. Hierzu hätte es auch einer ausdrücklichen Ermächtigung von Seiten der A... S.A. bedurft (vgl. *Thomas/Putzo/Hüßtege* a. a. O., § 51 Rn. 33).

Nach alledem war der Beschwerde stattzugeben und der Löschungsantrag zurückzuweisen. Über die Frage, ob ein Anspruch auf Übertragung der angegriffenen Marke an die Antragstellerin besteht, hatte der Senat nicht zu befinden.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand keine Veranlassung, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Der Senat sah ferner keinen Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch erfordert die Fortbildung des Rechts, noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundes-

gerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Frage, ob die Anmeldung einer Defensivmarke einem Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit bei Markenmeldung mit Erfolg entgegengehalten werden kann, ist zwar - soweit ersichtlich - noch nicht höchstrichterlich entschieden, trägt aber für sich genommen im Streitfall, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, die Entscheidung, die im Übrigen auf den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu dem Schutzhindernis einer bösgläubigen Markenmeldung unter Würdigung der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falles beruht, nicht.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Me