



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 71/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Mai 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2009 042 432
(Löschungsverfahren S 181/10)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2014 durch die Richterin Dorn, die Richterin Uhlmann und die Richterin kraft Auftrags Kriener

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Die am 17. Juli 2009 angemeldete Wortmarke 30 2009 042 432

LacTec

wurde am 8. Januar 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 02: Lacke; Verdünnungsmittel für Lacke; Farben; Farbstoffe, soweit in Klasse 2 enthalten;

- Klasse 07: Lackiermaschinen; Pumpen (Maschinen); Lackdruckregler (Maschinenteile); Zahnradpumpen; Dosierpumpen (Maschinen); Zerstäuber (Maschinen); pneumatische Steuerungen für Maschinen und Motoren; hydraulische Steuerungen von für Maschinen und Motoren; Farbwechselmaschinen; Applikationsmaschinen, Pulverbeschichtungsmaschinen; Entlackungsmaschinen; elektrostatische Lackiermaschinen; elektrostatische Spinn-Maschinen;
- Klasse 09: automatische Steuerungseinrichtungen für Maschinen; elektrische Apparate und Geräte für Fernsteuerungen in industriellen Arbeitsvorgängen; Hochspannungserzeuger für elektrostatische Lackieranlagen;
- Klasse 37: Wartung und Reparatur von Lackieranlagen, Pulverbeschichtungsanlagen, Entlackungsanlagen und elektrostatischen Spinn-Anlagen;
- Klasse 42: Konstruktionsplanung, Dienstleistungen eines Industriedesigners; technische Projektplanung von Lackieranlagen, Pulverbeschichtungsanlagen und Entlackungsanlagen.

Mit am 15. Juli 2010 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin die teilweise Löschung der vorgenannten Marke wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG für die in den Klassen 02, 07 und 09 eingetragenen Waren beantragt. Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin hat dem ihr am 2. August 2010 zugestellten Teillöschantrag mit am 24. August 2010 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Das DPMA, Markenabteilung 3.4, hat die angegriffene Marke mit Beschluss vom 13. März 2012 teilweise gelöscht, und zwar für die nachfolgend aufgeführten Waren der

- Klasse 2: Lacke; Verdünnungsmittel für Lacke; Farben; Farbstoffe, soweit in Klasse 2 enthalten;

- Klasse 07: Lackiermaschinen; Pumpen (Maschinen); Lackdruckregler (Maschinenteile); Zahnradpumpen; Dosierpumpen (Maschinen); Zerstäuber (Maschinen); pneumatische Steuerungen für Maschinen und Motoren; hydraulische Steuerungen von für Maschinen und Motoren; Farbwechselmaschinen; Applikationsmaschinen, Pulverbeschichtungsmaschinen; Entlackungsmaschinen; elektrostatische Lackiermaschinen; elektrostatische Spinn-Maschinen;
- Klasse 09: Hochspannungserzeuger für elektrostatische Lackieranlagen.

Im Übrigen wurde der Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, für die genannten Waren sei der Begriff „LacTec“ beschreibend und nicht unterscheidungskräftig, denn er sei eine Kurzform für „Lacktechnologie, Lacktechnik“. Zwar handle es sich nicht um eine lexikalisch nachweisbare oder häufig verwendete Kurzform, jedoch würden die angesprochenen Verkehrskreise, nämlich Fachleute aus der lackverarbeitenden Industrie, Gewerbe und Technik sowie interessierte und informierte Laien, diese Abkürzung ohne weiteres als beschreibende Angabe im obigen Sinne erkennen. Eine Analyse sei dazu nicht erforderlich, da „Lac“ mit dem entsprechenden alltäglichen Begriff „Lack“ klanglich identisch und „Tec“ für „Technik, Technologie“ allgemein bekannt und gebräuchlich sei. Die Gesamtmarke sei in ihrer Aussage lediglich die Summe ihrer einzelnen Bestandteile, ein neuer schutzfähiger Gesamtbegriff entstehe nicht. Es sei davon auszugehen, dass der Markenbegriff auch bereits zum Anmeldezeitpunkt unmittelbar verständlich gewesen sei. Bei „LacTec“ handle es sich mithin um eine Abkürzung, deren Sinn sich dem angesprochenen Publikum im Zusammenhang mit den gelöschten Waren ohne weiteres erschließe, da es sich insoweit um Produkte handle, die für Lacktechnik bzw. Lacktechnologie benötigt würden. Eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bei der Anmeldung des angegriffenen Zeichens hinsichtlich der Waren der Klasse 02, wie von der Löschungsantragstellerin ferner geltend gemacht, liege hingegen nicht vor, da nicht festgestellt werden könne, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung die Absicht gehabt hätte, die mit der Eintragung des Zeichens entstehende

Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Das Verhalten der Antragsgegnerin sei in erster Linie auf ihre eigene Tätigkeit am Markt und nicht auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Mitbewerber gerichtet gewesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin und Antragsgegnerin, mit der sie vorträgt, dass es sich bei der Bezeichnung „LacTec“ nicht um eine Kurzform für „Lacktechnologie, Lacktechnik“ handle. Der Begriff sei weder in der einschlägigen Literatur noch im Rahmen von Internetabfragen in einer beschreibenden Funktion auffindbar. Bei der sprachlichen Wiedergabe des Begriffs „Lack“ bedürfe es nicht der Verkürzung auf „Lac“ und somit in Folge auch nicht auf „LacTec“. Nachdem gerade in Fachkreisen regelmäßig übliche Abkürzungen und/oder Kurzformen bekannt seien bzw. als bekannt unterstellt werden dürften, würden diese relevanten inländischen Verkehrskreise die Bezeichnung „LacTec“ bzw. auch deren Anfangssilbe „Lac“ in ihrer markenmäßigen Eigenschaft erkennen, da üblicherweise Kurzworte von vier Buchstaben nicht auf drei Buchstaben verkürzt würden. Dies gelte auch für interessierte und/oder informierte Laien. Somit sei erkennbar, dass der Begriff „LacTec“ ein Phantasie- bzw. Kunstwort sei. Auch als reine Buchstabenkombination sei „LAC“ in Bezug auf die in Rede stehenden Waren unterscheidungskräftig.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 13. März 2012 aufzuheben, soweit darin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke ausgesprochen wurde.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,
der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens
und die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt aufzuerlegen,
den Gegenstandswert für das Lösungsverfahren auf 50.000 €
festzusetzen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, dass die angegriffene Wortmarke „LacTec“ für die von der Löschung umfassten Waren eine glatt beschreibende Angabe darstelle. Das Element „Lac“ sei nicht nur aufgrund der klanglichen Identität, sondern gleichermaßen auch in visueller Hinsicht unmittelbar als Kurzwort für „Lack“ verständlich, denn das Fehlen des Buchstabens „k“ in der Wortmitte von „LacTec“ werde der Verkehr entweder nicht bemerken oder es für einen Schreibfehler halten. Zudem werde der Verkehr das angegriffene Zeichen auch im Sinne der Assoziationstheorie aufgrund der klanglichen Identität der Begriffe „Lac“ und „Lack“, der Gebräuchlichkeit von „Tec“ und der Bildung des Gesamtbegriffs im Einklang mit gängigen Kennzeichnungsgewohnheiten für Gebiete der Technologie unproblematisch als Sachhinweis auf ein Produkt der Lack-Technologie verstehen. Aufgrund der Beschreibungseignung für die in Rede stehenden Waren bestehe zudem ein Freihaltebedürfnis. Des Weiteren greife entgegen der Ansicht der Markenabteilung auch der Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung bezüglich der Waren in Klasse 02, hinsichtlich derer die Markeninhaberin keine Benutzungsabsicht gehabt habe. Eine solche Benutzungsabsicht sei bereits durch ihre früheren Einlassungen widerlegt. Insoweit sei die Anmeldung nicht zur Förderung der eigenen Tätigkeit, sondern in Störungs- und Behinderungsabsicht gegenüber der Löschantragstellerin erfolgt. Auch das spätere Verhalten der Markeninhaberin, die die Löschantragstellerin mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen überzogen habe, lasse darauf schließen, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke nicht auf eigenen

schutzwürdigen Interessen beruht habe, sondern die wesentliche Triebfeder hierfür die Behinderung der Antragstellerin sowie das Schlagen von Profit aus der formalen Rechtsposition gewesen seien. Aus diesen Gründen seien der Beschwerdeführerin aus Billigkeitsgründen auch die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Hinsichtlich der Einzelheiten des Vorbringens zum Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung wird insbesondere auf die Schriftsätze der Antragstellerin vom 15. Oktober 2010, 21. Februar 2012 und 2. September 2013 jeweils samt Anlagen verwiesen.

Im Übrigen wird wegen der weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Die Markenabteilung 3.4 hat zu Recht die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 02, 07 und 09 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.

Nach § 50 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Im Falle eines Eintragungshindernisses nach §§ 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG muss dieses noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ferner kann bei einem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG eine Löschung nur erfolgen, wenn der Lösungsantrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt worden ist (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Der Löschungsantrag vom 15. Juli 2010 ist innerhalb der seit dem 8. Januar 2010 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden.

Die teilweise Löschung der angegriffenen Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geboten.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rdnr. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – HOT; a. a. O. – TOOOR!; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten), wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner

Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2013, 522 Rdnr. 11 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 – DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft wird das angegriffene Zeichen nicht gerecht. Es weist für die von der Löschung umfassten Waren einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt bzw. einen engen beschreibenden Bezug auf. Dies gilt sowohl für den – nach neuerer Rechtsprechung des BGH u. a. im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) maßgeblichen – Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens am 17. Juli 2009 (vgl. BGH a. a. O., Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) als auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde.

a) Wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat, wird die angegriffene Wortmarke „LacTec“ in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren als Kurzform für „Lacktechnologie“ bzw. „Lacktechnik“ verstanden.

aa) „Tec“ ist – ebenso wie „tech“ – die im Englischen geläufige und weit verbreitete Abkürzung für „technical, technique, technology“ (vgl. Abkürzungen und Kurzwörter aus Technik und Naturwissenschaften, Wiesbaden 1974, S. 663; R. DeSola, Abbreviations Dictionary, New York 1983, S. 791; Webster's Third New International Dictionary 1986, S. 2347; vgl. auch HABM R0502/00-3, 08.03.2001 - SAWTEC) mit den deutschen Bedeutungen „technisch, Technik, Technologie“. Diese Abkürzung ist auch im deutschen Sprachgebrauch allgemein bekannt und gebräuchlich (z.B. in dem Wort „High-Tec“ bzw. „Hi-Tec“), wie bereits mehrfach vom Bundespatentgericht entschieden wurde (vgl. BPatG 28 W (pat) 144/08 – FOAMTEC; 30 W (pat) 129/01 – CLIPTEC; 30 W (pat) 140/01 – Magnet-TEC; 33 W (pat) 49/00 – FireTec; 32 W (pat) 86/99 – SolarTec).

bb) Bei dem Worтеlement „Lac“ handelt es sich zwar nicht um eine lexikalisch nachweisbare bzw. als solche bereits allgemein bekannte und gebräuchliche Abkürzung für „Lack“. Es ist aber davon auszugehen, dass die hier angesprochenen Verkehrskreise, nämlich Fachleute aus dem Bereich der Lackverarbeitung und Lackierindustrie sowie – hinsichtlich der Waren der Klasse 02 – auch Handwerker, Maler und interessierte Laien, den Begriff „Lac“ jedenfalls im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren, die allesamt der (maschinellen) Lackverarbeitung und dem Lackierbedarf zuzurechnen sind, ohne Weiteres und ohne analysierende Betrachtungsweise mit dem allgemein geläufigen Wort „Lack“ gleichsetzen und als solches auch unmittelbar wiedererkennen werden. Denn sie werden die geringfügige Abweichung (fehlender Buchstabe „k“ am Wortende), die zu keiner anderen Aussprache führt, entweder nicht bemerken bzw. für einen Druckfehler halten (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdnr. 135) oder aber sie erkennen in der bewusst wahrgenommenen Abwandlung die ihnen geläufige sachbezogene Angabe „Lack“ im Zusammenhang mit den

fraglichen Waren ohne weiteres wieder (vgl. auch BGH GRUR 2008, 1002, 1005 Rdnr. 35 - Schuhpark [„jello“ mögliche Abwandlung von „yellow“]; GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein [„Lichtenstein“]; BPatG 28 W (pat) 546/10 – Catz [„Cats“]; 29 W (pat) 107/10 - Produktwal [„Produktwahl“]; 30 W (pat) 25/09 - SCHLÜSEL [„Schlüssel“]; 27 W (pat) 173/09 mobiLotto [„mobil Lotto“]). Der Begriff „Lac“ stellt nämlich keine - etwa durch neue Bestandteile und verständliche Sinngehalte - derart ungewöhnliche oder originell gebildete Wortverfremdung dar, dass sie den Verkehr den ihm bekannten Begriff „Lack“, begegnet er ihm im Zusammenhang mit Lacken und Maschinen aus der Lackverarbeitung, vergessen ließe. Daher ist insoweit eine Assoziation von „Lac“ mit anderen Begriffen und Abkürzungen, auf welche beispielsweise Wikipedia verweist (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/LAC>), wie mit einer Ortschaft in Albanien oder einer Region im Tschad bzw. der Abkürzung für „Lacerta“, dem lateinischen Namen für das Sternbild Eidechse, oder für „Laktose“, fernliegend. Angesichts der Tatsache, dass selbst Wikipedia für den Suchbegriff „LAC“ in seiner Begriffserklärung empfiehlt, auch unter dem Begriff „Lack“ nachzusehen, liegt eine entsprechende Assoziation jedenfalls im vorliegenden Produktzusammenhang sehr nahe. Diese Annahme wird zudem gestützt durch den Umstand, dass der entsprechende englische Begriff „lacquer“ lautet (<http://dict.leo.org>).

cc) In ihrer Gesamtbedeutung kommt der Bezeichnung „LacTec“ daher aus Sicht des angesprochenen Publikums ohne weiteres die Bedeutung „Lacktechnik“ bzw. „Lacktechnologie“ zu.

Hinsichtlich der Waren der Klasse 07 „Lackiermaschinen; Pumpen (Maschinen); Lackdruckregler (Maschinenteile); Zahnrادpumpen; Dosierpumpen (Maschinen); Zerstäuber (Maschinen); pneumatische Steuerungen für Maschinen und Motoren; hydraulische Steuerungen von für Maschinen und Motoren; Farbwechselmaschinen; Applikationsmaschinen, Pulverbeschichtungsmaschinen; Entlackungsmaschinen; elektrostatische Lackiermaschinen; elektrostatische Spinn-Maschinen“ enthält „LacTec“ einen sachbezogenen Hinweis auf die Art und den Be-

stimmungszweck dieser Produkte, nämlich, dass es sich um Maschinen und Teile hiervon aus dem Bereich der Lacktechnik bzw. Lacktechnologie handelt bzw. die Waren für solche Maschinen geeignet und bestimmt sind. Entsprechendes gilt für die Waren der Klasse 09 „Hochspannungserzeuger für elektrostatische Lackieranlagen“. Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 02 „Lacke; Verdünnungsmittel für Lacke; Farben; Farbstoffe, soweit in Klasse 2 enthalten“ weist die Bezeichnung „LacTec“ jedenfalls einen engen beschreibenden Bezug auf, da es in der „Lacktechnik“ um die Verarbeitung von Lacken mittels Lackiermaschinen geht. Das angesprochene Publikum wird die Bezeichnung daher auch insoweit nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen.

dd) Für die Verneinung der Unterscheidungskraft ist es ausreichend, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Wortzeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Charakter entnehmen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen nicht infolge einer ungewöhnlichen Veränderung – etwa syntaktischer oder semantischer Art – hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung seiner schutzunfähigen Bestandteile abweicht (EuGH a. a. O. Rdnr. 39 f. – BIOMILD; MarkenR 2007, 204, 209 Rdnr. 77 f. - CELLTECH). So liegt der Fall auch bei der hier angemeldeten, nicht besonders ungewöhnlich gebildeten Wortkombination. Im Übrigen ist der Verkehr daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die ihm sachbezogene bzw. anpreisende Informationen in einprägsamer, schlagwortartiger Form übermitteln. Demnach können auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche vom Verkehr erkannt werden und sind dann zur Beschreibung geeignet (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rdnr. 293 m. w. N.).

b) Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angegriffene Zeichen darüber hinaus für die beschwerdegegenständlichen Waren Freihaltungsbedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

2. Soweit sich der – nach Ablauf der Beschwerdefrist gestellte – Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, auf die Kosten vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bezieht, ist er als (unselbständige) Anschlussbeschwerde gegen die Kostenentscheidung der Markenabteilung auszulegen, die gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO zulässig ist (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 66 Rdnr. 42 und 52 f. m. w. N.; BPatG 32 W (pat) 77/07 – LIMES LOGISTIK).

Diese könnte hier nur Erfolg haben, wenn eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bei der Anmeldung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren der Klasse 02 mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden könnte. Denn es entspricht regelmäßig der Billigkeit, im Falle einer rechtsmissbräuchlichen Markenmeldung dem Markeninhaber und Gegner des Lösungsverfahrens die Verfahrenskosten nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin zum maßgeblichen Zeitpunkt kann hier jedoch nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

a) Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist eine Markenmeldung bösgläubig i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d. h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGH MarkenR GRUR 2009, 780 – Ivadal; BGH a. a. O. Rdnr. 41 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Élégance).

Ein bösgläubiger Markenerwerb kann insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren, anmeldet (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rdnr. 46, 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a. a. O., Rdnr. 13 – Ivadal; GRUR 2009, 992 Rdnr. 16 – Schuhverzierung; GRUR 2008, 621, 623, Rdnr. 21 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rdnr. 20 – EROS; GRUR 1998, 1034 – Makalu).

Ein solcher Fall liegt nicht vor. Vielmehr scheidet die Annahme einer bösgläubigen Störung eines fremden Besitzstandes hier schon an der Anmeldung einer mit der vorbenutzten Kennzeichnung identischen oder zum Verwechseln ähnlichen Marke (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 17 – Schuhverzierung; BPatG GRUR 2010, 435, 436 – Käse in Blütenform; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 696). Die Anmeldung einer identischen oder ähnlichen Marke in diesem Sinne setzt eine eindeutige Ähnlichkeit der Marken voraus, die eine unzweifelhafte rechtliche Verwechslungsgefahr bewirkt (vgl. BPatG MarkenR 2008 181, 182 – Salvatore Ricci/Nina Ricci). Bei diesem Vergleich der beiderseitigen Zeichen sind schutzunfähige Markenbestandteile unerheblich, weil sie eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht begründen können (vgl. BPatG a. a. O., 436 – Käse in Blütenform III; Ströbele/Hacker a. a. O.).

Die Löschungsantragstellerin hat lediglich eine Verwendung von „LACTEC“ im Rahmen der Gesamtbezeichnung „LUCITE®LACTEC“ bzw. „LUCITE LacTec“ in Bezug auf Lacke im Inland belegt (vgl. Anlagen 4, 9 - 18 zum Schriftsatz vom 15. Oktober 2010). Sie räumt selbst ein, dass sie die Bezeichnung „LACTEC“ bzw. „LacTec“ insoweit als beschreibenden Zusatz bzw. als Akronym für eine im Juli 2004 von ihr eingeführte neuartige „Lacktechnologie“ benutzt. Parallel dazu kennzeichnet die Antragstellerin ihrem Vortrag und den hierzu vorgelegten Unter-

lagen zufolge bereits seit vielen Jahren andere Produktlinien unter der Marke „LUCITE“ gleichermaßen mit beschreibenden Zusätzen, wie z. B. mit „House-Paint“, „SilicatColor“, „Wetterschutz plus“ oder „Fassadenschutz“ (vgl. Anlagen 5, 6 und 11 zum o. g. Schriftsatz).

Die Löschantragstellerin hat daher allenfalls einen schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung „LUCITE®LACTEC“ bzw. „LUCITE LacTec“. Dieses Kennzeichen ist jedoch mit der angegriffenen Wortmarke „LacTec“ weder identisch noch zum Verwechseln ähnlich, zumal „LACTEC“ bzw. „LacTec“ aus oben genannten Gründen für Lacke beschreibend ist und damit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht begründen kann, insbesondere wird „LUCITE®LACTEC“ nicht durch „LACTEC“ geprägt. Dies gilt selbst dann, wenn man diesem Bestandteil keine beschreibende Bedeutung beimessen sollte, da „LUCITE“ dann gleichermaßen die Gesamtkennzeichnung mitprägen würde.

b) Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH a. a. O. – Makalu; a. a. O. – AKA-DEMIKS). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann 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. - The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens des Anmelders ausgeschlossen, vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich

(EuGH a. a. O., Rdnr. 37 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a. a. O., Rdnr. 18 – Ivadal; a. a. O., Rdnr. 32 – AKADEMIKS; a. a. O., Rdnr. 23 – EROS; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000).

Die Annahme einer Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt des zweckwidrigen Markeneinsatzes setzt zwingend die Feststellung einer Behinderungsabsicht des Markenanmelders voraus (Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rdnr. 707 m. w. N.), wobei es ausreicht, dass die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten zumindest ein erkennbares wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, es sich also nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (BGH GRUR 1998, 412, 414 - Analgin; a. a. O., 1036 - Makalu; a. a. O. - EQUI 2000; a. a. O., 624 Rdnr. 32 - AKADEMIKS; a. a. O., Rdnr. 23 – EROS; BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2).

Die strengen Voraussetzungen für die Annahme einer Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt des zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel im Wettbewerbskampf liegen hier jedoch ebenfalls nicht vor. Denn es kann vorliegend nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass das Verhalten der Markeninhaberin bezüglich der Waren der Klasse 02 in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin und nicht auf die Förderung der eigenen Tätigkeit gerichtet war. Zwar hat bisher eine Geschäftstätigkeit der Markeninhaberin auf dem Gebiet der Lack- und Farbenherstellung unstreitig nicht stattgefunden. Sie führt aber das Zeichen „LacTec“ seit dem Jahr 1986 als Unternehmenskennzeichen (vgl. auch Handelsregistrauszug des Amtsgerichts Offenbach a.M. HRB 21563, Anlage 1 zum Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 12. Mai 2011), ferner stellt sie seither, wie auch die Antragstellerin in der Beschwerdeerwiderung eingeräumt hat, elektrostatische Lackiermaschinen her und ist Inhaberin der am 14. November 1990 angemeldeten und seit 21. Februar 1991 für die Dienstleistungen „Wartung von Lackieranlagen, Pulverbeschichtungsanlagen und Entlackungsanlagen sowie Projektplanung von Lackieranlagen, Pulverbeschichtungsanlagen und Entlackungsanlagen“ eingetragenen

deutschen Wortmarke „Lactec“ (DE 2 000 590). Die Vorstellung, dass ein Unternehmen, das auf Projektplanung, Herstellung und Wartung von Lackieranlagen zur industriellen Verwendung spezialisiert ist, sein Geschäftsfeld auf die Herstellung von für diese Lackiermaschinen geeignete Lacke ausdehnt, sei es selbst oder im Wege der Lizenzierung, ist entgegen der Ansicht der Antragstellerin nicht lebensfremd oder abwegig, sondern vielmehr durchaus im Bereich des Möglichen. Vor diesem Hintergrund lassen auch die von der Antragstellerin zitierten Einlassungen der Markeninhaberin in ihrem Antrag auf einstweilige Verfügung vom 2. Juni 2010 zum Landgericht Berlin (Anlage 22 zum Schriftsatz vom 15. Oktober 2010), wonach eine Benutzung von „LacTec“ für Lacke durch die Markeninhaberin ernsthafte geschäftliche Nachteile für sie zur Folge hätte, nicht den sicheren Schluss zu, dass es dieser zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt am 17. Juli 2009, also knapp ein Jahr zuvor, in subjektiver Hinsicht ausschließlich oder vorwiegend um die rechtsmissbräuchliche Behinderung oder Störung der Antragstellerin ging.

Auch die von der Markeninhaberin gegen die Löschantragstellerin eingeleiteten rechtlichen Schritte erlauben keine sicheren Rückschlüsse auf eine Behinderungsabsicht bei Anmeldung der angegriffenen Marke. Denn die Abmahnung durch die Markeninhaberin vom 14. Mai 2010 (Anlage 21 zum Schriftsatz vom 15. Oktober 2010), der o. g. – später wieder zurückgenommene – Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 2. Juni 2010 (Anlage 22 zum o. g. Schriftsatz) sowie die kennzeichenrechtliche Unterlassungs- und Schadensersatzklage zum Landgericht Frankfurt vom 20. August 2010 (Anlage 23 zum o. g. Schriftsatz), jeweils gerichtet gegen die Löschantragstellerin, wurden nicht nur auf die hier und im Parallelverfahren 28 W (pat) 58/12 angegriffenen Marken gestützt, sondern auch auf die bereits seit 1991 – für im Ähnlichkeitsbereich zu Lacken liegende Dienstleistungen – eingetragene deutsche Marke 2 000 590 „LacTec“ sowie das seit 1986 in der lackverarbeitenden Branche verwendete Unternehmenskennzeichen „LacTec“. Im Übrigen gingen den vorgenannten Maßnahmen gegen die Antragstellerin eine – bereits vor der Anmeldung der

angegriffenen Marke erfolgte – Berechtigungsanfrage der Markeninhaberin vom 29. Juni 2009 (Anlage 19 zum o. g. Schriftsatz) und eine erste Abmahnung vom 20. August 2009 (Anlage 20 zum o. g. Schriftsatz) voraus, die lediglich auf das seit 1986 verwendete Unternehmenskennzeichen bzw. die seit 1991 eingetragene Marke „LacTec“ gestützt waren. In dieser Gesamtschau kann entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass die Markeninhaberin bei Anmeldung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 02 die Absicht hatte, die Löschantragstellerin rechtsmissbräuchlich mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen, zumal die Markeninhaberin das Kennzeichen „LacTec“ bereits viele Jahre vor der Löschantragstellerin in der lackverarbeitenden Branche verwendet hat. Vor dem oben dargestellten Hintergrund stellt sich das Verhalten der Markeninhaberin vielmehr als zweckentsprechender Einsatz und Verteidigung ihrer – sukzessive ausgebauten – Kennzeichenrechte dar. An dieser Beurteilung vermag auch das von der Beschwerdegegnerin weiter angeführte Schreiben der Markeninhaberin vom 9. Juni 2011 (Anlage zum Schriftsatz vom 2. September 2013) nichts zu ändern, das ebenfalls keine sicheren Rückschlüsse auf eine bereits im Anmeldezeitpunkt, also knapp zwei Jahre zuvor vorgelegene wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht als zumindest wesentliches Motiv für die Anmeldung erlaubt.

Es bestand daher keine Veranlassung, der Markeninhaberin im Rahmen der Anschlussbeschwerde aus Billigkeitsgründen die Kosten des patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen.

3. Aus den gleichen Gründen kommt auch hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens keine Kostenauflegung zu Lasten der Markeninhaberin und Beschwerdeführerin aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Betracht. Vielmehr verbleibt es bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

4. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, den Gegenstandswert für das Löschungs-Beschwerdeverfahren festzusetzen, ist zulässig, nachdem die Vergütung ihres anwaltlichen Vertreters mit dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens fällig geworden ist (§ 33 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 RVG).

Der Gegenstandswert für das Löschungs-Beschwerdeverfahren ist nach § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 RVG auf 50.000 € festzusetzen.

Bei Löschungsverfahren gemäß § 50 MarkenG wird nicht auf das Interesse des Löschantragstellers, sondern im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschantrags auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abgestellt (vgl. BPatGE 21, 140, 141; 41, 100, 101; BPatG GRUR 2005, 974. 975 f.). Je stärker die Marke benutzt wird und je weiter der vom Markenschutz umfasste Bereich der Waren und Dienstleistungen ist, desto höher ist das von der Marke ausgehende Behinderungspotential und damit der Gegenstandswert des Löschungsverfahrens zu bewerten (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rdnr. 35).

Da vorliegend keine Anhaltspunkte für eine umfangreichere Benutzung der angegriffenen Marke vorliegen, hält der erkennende Senat einen (Regel-)Gegenstandswert von 50.000 € für angemessen, aber auch ausreichend (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 57/07 – MAUI SPORTS; 26 W (pat) 2/10 – Erblüh Tee; 33 W (pat) 138/09 – DEVO; 29 W (pat) 39/09 – Andernacher Geysir).

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dorn

Kriener

Uhlmann

Me