

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	27 W (pat) 42/14
Entscheidungsdatum:	3. März 2015
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG

Bayern Event

Die Anmeldung einer farbigen Marke durch eine neu gegründete Gesellschaft ist bösgläubig, wenn ihr Geschäftsführer auch Gesellschafter einer anderen Gesellschaft war, die rechtskräftig zur Löschung einer identischen älteren Marke verurteilt wurde.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 42/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 017 723.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. März 2015 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Hermann und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wort- / Bildmarke 30 2013 017 723 (rot, blau und weiß)



mit Antrag vom 18. Februar 2013 als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken,

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten,

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten,

unter Berücksichtigung des Vorbringens der F... AG und nach Hinweis vom 11. April 2013 mit Beschlüssen vom 10. März 2014 und 21. Mai 2014, der im Erinnerungsverfahren ergangen ist, nach § 37 Abs. 3, § 8

Abs. 2 Nr. 10 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Zeichen böswillig angemeldet worden sei. Zugleich hat sie den Antrag der Anmelderin, den Vorstand und Aufsichtsrat der F... AG vor das Deutsche Patent- und Markenamt zu laden und eidlich aussagen zu lassen, zurückgewiesen.

Die F... AG war der Eintragung der angemeldeten Marke mit dem Hinweis entgegengetreten, dass es sich um eine bösgläubig vorgenommene Anmeldung handle. Das angemeldete Zeichen sei mit der zwischenzeitlich aufgrund des Urteils des Landgerichts München I vom 19. Juli 2012 (Az.: 33 O 11163/12) gelöschten Marke DE 30 2011 060 023 identisch, und die dort beklagte S... GbR, deren Geschäftsführer zugleich Geschäftsführer der Anmelderin sei, sei im dortigen Verfahren verurteilt worden, die Benutzung ihrer dort streitgegenständlichen Marke zu unterlassen und in deren Löschung einzuwilligen.

Zur Begründung ihrer Entscheidung hat die Markenstelle sodann ausgeführt, die R... GbR, die Rechtsvorgängerin der Anmelderin, habe durch ihren vertretungsberechtigten Gesellschafter Z... (der auch vertretungsberechtigten Gesellschafter der Anmelderin ist) am 18. Februar 2013 lediglich unter Hinzufügung einer für den Gesamteindruck unmaßgeblichen QR-Codedarstellung (des Inhalts „Bayern Event“) ein identisches Zeichen zur ebenfalls in rot, blau, weiß eingetragenen Marke 30 2011 060 023 angemeldet, deren Benutzung der S... GbR mit ihrem vertretungsberechtigten Gesellschafter Z... durch das rechtskräftige Urteil des Landgerichts München I vom 19. Juli 2012 untersagt und deren Eintragung im Markenregister urteilsgemäß gelöscht worden sei. Dem Geschäftsführer Z..., dessen Handeln sich die Anmelderin zurechnen lassen müsse (§ 166 Abs. 1 BGB), sei mithin bekannt, dass das erneut angemeldete Zeichen von der Anmelderin nicht benutzt werden dürfe und die Anmeldung nur dazu dienen könne, die F... AG, die die Löschung der Marke im landgerichtlichen Verfahren erstritten habe, in weitere rechtliche Auseinandersetzungen zu verwickeln. Allein in dieser aussichtslosen

und zugleich provozierenden Wiederholung einer Markenmeldung liege bereits ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen der Anmelderin (durch ihren geschäftsführenden Gesellschafter), das ersichtlich den Tatbestand der Bösgläubigkeit erfülle. Die Anmelderin habe zudem weder Umstände vorgetragen, die den Vorwurf der Bösgläubigkeit entkräften könnten, noch seien ein eigenes wirtschaftliches Interesse bzw. ein genereller Benutzungswillen bezogen auf die verfahrensgegenständliche Marke dargelegt oder erkennbar.

Schließlich sei es unerheblich, dass das angemeldete Zeichen - technisch bedingt - nicht farbig wiedergegeben werde. Im Anmeldeverfahren sei nur die Anmelderin selbst beteiligt, der die (von der Markenstelle gemäß ihr vorliegender Amtsakte selbstverständlich zugrunde gelegte) Farbigkeit des angemeldeten Zeichens bekannt sei, und Anhaltspunkte für eine etwa dennoch fehlerbegründend angenommene Markengestaltung in schwarz-weiß seien der im Erinnerungsverfahren gegenständlichen Erstprüferentscheidung nicht zu entnehmen. Darüber hinaus erstrecke sich der Schutzbereich der im vorliegenden Verfahren berührten, in schwarz-weiß eingetragenen Marke der F... AG ohnehin auch auf Farbkombinationen mit gleichem kennzeichnendem Charakter.

Der zulässige Antrag, den Vorstand und den Aufsichtsrat der F... AG vor das Deutsche Patent- und Markenamt zu laden und eidlich zur Stichhaltigkeit des Urteils des Landgerichts München I vom 19. Juli 2012 aussagen zu lassen, sei mangels Sachdienlichkeit zurückzuweisen. Die Umstände, die zu dem landgerichtlichen Urteil geführt hätten, seien für das vorliegende Anmeldeverfahren nicht entscheidungserheblich.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Anmelderin am 26. Mai 2014 zugestellt worden.

Mit ihrer Beschwerde eingegangen am 31. Mai 2014 wendet sich die Anmelderin gegen die Wertung in den angegriffenen Entscheidungen. Bei der Zurückweisung der Anhörung von Vorstand und Aufsichtsrat sei der Umstand der Nichtbenut-

zungseinrede nicht ausreichend berücksichtigt worden und der Beschluss im Erinnerungsverfahren laufe der Mitteilung vom 15. April 2014 zuwider.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. März 2014 und 21. Mai 2014 aufzuheben, Vorstand und Aufsichtsrat der F... AG vor das Deutsche Patent- und Markenamt zu laden und eidlich aussagen zu lassen und die Eintragung der angemeldeten Marke zu beschließen.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Zu Recht hat die Markenstelle mit eingehender und zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, dem angemeldeten Zeichen die Eintragung nach § 37 Abs. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen versagt und den Antrag auf Anhörung von Vorstand und Aufsichtsrat der F... AG zurückgewiesen.

Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1.

Über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, § 69 MarkenG, da die Anmelderin keinen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt hat. Insbesondere ist in dem Sachantrag auf Anhörung von Vorstand und Aufsichtsrat der F... AG kein solcher Verfahrensantrag zu

erkennen. Der Senat hält eine mündliche Verhandlung auch nicht für erforderlich. Die Beschwerdeführerin hatte ausreichend Gelegenheit, ihre Beschwerde zu begründen.

2.

Die Markenstelle hat die Eintragung der Marke zu Recht gemäß §§ 37 Abs. 3, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen ersichtlicher Bösgläubigkeit der Anmelderin im Anmeldezeitpunkt zurückgewiesen.

a)

Mit dem Begriff der bösgläubigen Anmeldung in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG hat der deutsche Gesetzgeber den in Art. 3 Abs. 2 Buchstabe d der Markenrechtsrichtlinie verwendeten Begriff übernommen (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89). Dieser Begriff ist weder im Markengesetz noch in der Markenrechtsrichtlinie definiert (vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston v. 12. März 2009, Nr. 36 in der Sache C-529/07 – Schokofabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth).

Bösgläubigkeit ist im Gemeinschaftsmarkensystem allerdings ein eng definierter Rechtsbegriff. Böser Glaube ist das Gegenteil von gutem Glauben und impliziert oder schließt im Allgemeinen, jedoch nicht ausschließlich, tatsächlichen Betrug oder Betrug kraft gesetzlicher Vermutung oder eine Absicht der Irreführung oder Täuschung einer anderen Person oder ein sonstiges unlauteres Motiv ein. Vom Begrifflichen her kann böser Glaube als „unredliche Absicht“ verstanden werden. Dies bedeutet, dass böser Glaube sich in unlauteren Praktiken manifestieren kann. Bösgläubigkeit lässt sich danach definieren als ein Verhalten einer Person, die bewusst unter Verstoß gegen anerkannte Prinzipien ethischen Verhaltens oder anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel einen ungerechtfertigten Vorteil erlangen oder anderen einen ungerechtfertigten Schaden zufügen will (EuGH, Schlussanträge Sharpston a. a. O., Nr. 51; BGH, Urteil v. 2. April 2009 – I ZB 8/06, GRUR 2009, 780, Nr. 24 - Ivadal m. w. N.).

Eine Markenmeldung ist demnach bösgläubig im Sinn 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, Beschluss vom 27. April 2006 – I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rn. 41 - FUSSBALL WM 2006; BGH, Urteil v. 20. Januar 2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance, jeweils m. w. N.; vgl. auch Sharpston a. a. O. Nr. 48, 49). Die Bösgläubigkeit muss, wie aus dem Gesetzeswortlaut folgt, im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben sein.

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit kommt es dabei vor allem darauf an, ob die Markenmeldung bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders bezogen oder auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung von Mitbewerbern gerichtet ist (vgl. BGH a. a. O. – The Colour of Elégance). Die Voraussetzungen für eine bösgläubige Anmeldung können erfüllt sein, wenn dem Anmelder zum Anmeldezeitpunkt bekannt ist, dass schon ein Dritter das gleiche oder ein ähnliches Zeichen für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren benutzt. Neben der Kenntnis von der Vorbenutzung eines Zeichens durch Dritte können noch zusätzliche Umstände hinzutreten, um eine Markenmeldung als sittenwidrig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erscheinen zu lassen. Ob eine Bösgläubigkeit im markenrechtlichen Sinne vorgelegen hat, ist deshalb stets unter Berücksichtigung aller für den konkreten Einzelfall erheblicher Faktoren zu beurteilen (EuGH, Urteil v. 11. Juni 2009 - C-529/07, GRUR 2009, 763, Nr. 37 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a. a. O. Nr. 18 - Ivadal). Die Vermutung der Bösgläubigkeit drängt sich daher bei Anmeldungen auf, die in ersichtlich unberechtigter Weise bekannte Kennzeichen Dritter usurpieren (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 868). Eine bösgläubige Vorgehensweise ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn es dem Anmelder von vornherein darum geht, die Marke ohne legitime Eigeninteressen schützen zu lassen, um den Besitzstand eines Dritten zu stören (vgl. BGH, Be-

schluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/07, GRUR 2009, 992 Rn. 16 - Schuhverzier-
rung; Ströbele a. a. O. Rn. 871 f. m. w. N.).

Die Absicht, die Marke zu unlauteren Zwecken einzusetzen, muss dabei auch
nicht unbedingt der einzige Beweggrund für die Anmeldung gewesen sein, viel-
mehr reicht es aus, wenn diese Zielsetzung ein wesentliches Motiv hierfür war
(BGH, Urteil vom 10. August 2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032 Rn. 25 -
EQUI 2000).

b)

Ausgehend von diesen rechtlichen Voraussetzungen hat die Markenabteilung die
Bösgläubigkeit der Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke zu Recht bejaht. Diesen Grundsätzen entsprechend hat der Geschäftsfüh-
rer der Anmelderin, der auch Geschäftsführer deren Rechtsvorgängerin ist und
dessen Wissen der Anmelderin zuzurechnen ist (§ 166 Abs. 1 BGB), nämlich er-
sichtlich den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und
damit bösgläubig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt.

Die zutreffenden und eingehenden Ausführungen der Markenabteilung hierzu
müssen nicht wiederholt werden.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Rechtsvorgängerin der Anmelde-
rin unstreitig durch den jeweils vertretungsberechtigten Gesellschafter Z...
am 18. Februar 2013 lediglich unter Hinzufügung einer für den Gesamt-
eindruck unmaßgeblichen QR-Code-Darstellung (des Inhalts „Bayern Event“) ein
identisches Zeichen zur ebenfalls in rot, blau, weiß eingetragenen Marke
30 2011 060 023 anmeldete, deren Benutzung der S... GbR mit ih-
rem vertretungsberechtigten Gesellschafter Z... durch das rechts-
kräftige Urteil des Landgerichts München I vom 19. Juli 2012 untersagt und deren
Eintragung im Markenregister urteilsgemäß gelöscht worden war.

Der vertretungsberechtigte Gesellschafter der Anmelderin beantragte unter Miss-
achtung der rechtskräftigen Verurteilung zur Löschung der Marke „Bayern Event“
die Eintragung des vorliegenden Zeichens. Dabei versucht er zudem, durch die

Neugründung von Gesellschaften und Übertragung der Markenrechte in die Irre zu führen und seine unredlichen Absichten zu verschleiern. Er will damit bewusst unter Verstoß gegen anerkannte Prinzipien anständiger Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel einen ungerechtfertigten Vorteil erlangen bzw. der F... AG einen ungerechtfertigten Schaden zufügen. Damit handelte die Anmelderin, vertreten durch ihren Geschäftsführer, bei der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke ersichtlich bösgläubig.

Dies wird durch nicht nachvollziehbares, sachfremdes Vorbringen zur Frage der Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens, dass bei der Zurückweisung der Anhörung von Vorstand und Aufsichtsrat der F... AG der Umstand der Nichtbenutzungseinrede nicht ausreichend berücksichtigt worden sei und dass der Beschluss im Erinnerungsverfahren der Mitteilung vom 15. April 2014 zuwiderlaufe, nicht entkräftet.

Entgegen der Ansicht des Vertreters der Anmelderin ist es demnach auch nicht erforderlich, über diese für die entscheidende Rechtsfrage unerheblichen Behauptungen Beweis zu erheben. Die Frage der Anhörung von Vorstand und Aufsichtsrat der F... AG steht ebenso wenig in einem Zusammenhang mit der Frage, ob die Wiederholungsanmeldung bösgläubig erfolgte, wie eine pauschal behauptete Nichtbenutzung.

Aus diesen Gründen war der Beschwerde der Anmelderin der Erfolg zu versagen.

3.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, zumal bösgläubige Anmelder im zweiseitigen Verfahren regelmäßige sogar die Kosten der Gegenseite zu tragen haben.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung

einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

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.

Dr. Albrecht

Hermann

Werner

Hu