

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

28. Senat

Datum: 26.07.2006

Aktenzeichen: 28 W (pat) 39/05

Normen: §§ 50 Abs.1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG;

§§ 107, 115, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG i. V. m. Art. 5 MMA, 6 quinquies PVÜ

CLASSE E (im Anschluss an BGH GRUR 2001, 242 ff. - CLASSE E)

1. Bösgläubig i. S. v. §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bzw. i. S. v. §§ 107, 115, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG i. V. m. Art. 5 MM, 6 quinquies PVÜ kann auch handeln, wer die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung von vornherein zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will. Dabei ist das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes nicht in allen Fällen zwingend erforderlich.
2. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung, die sich registerrechtlich als Bösgläubigkeit im Anmeldezeitpunkt darstellt, ist jedenfalls dann auszugehen, wenn der Markeninhaber eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen anmeldet, hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat (vor allem mangels eigenem Geschäftsbetrieb bzw. einem konkreten Geschäftskonzept zur Benutzung durch Dritte) und die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 39/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. Juli 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 600 173
(Antrag auf Schutzentziehung S 7/96 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel und die Richterinnen Werner und Hartlieb

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Verfahrens.
3. Der Gegenstandswert wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist Inhaber der für Waren der Klassen 4, 5 sowie vor allem 12, nämlich „vehicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau“, geschützten IR-Marke 600 173 "**Classe E**", die auf der französischen Anmeldung Nr. 92 443 670 vom 24. November 1992 basiert und für die am 19. April 1993 Antrag auf Erstreckung u. a. für die Bundesrepublik Deutschland gestellt wurde. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hatte der Marke zunächst den Schutz wegen bestehender Eintragungshindernisse versagt, auf die Erinnerung des Markeninhabers dann aber den beantragten Schutz bewilligt und der WIPO mit Schreiben vom 20. November 1995 die Schlussmitteilung übersandt.

Mit Schriftsatz vom 10. Januar 1996 hat die Antragstellerin beantragt, der Marke für alle Waren der Klasse 12 den Schutz zu entziehen und dies damit begründet, dass die Marke als bloßer Hinweis auf ein seit langem gebräuchliches automobiltechnisches Ordnungssystem (insbesondere für Fahrzeuge mit Einspritzung) so-

wohl nach altem wie nach neuem Recht keine Unterscheidungskraft besitze und darüber hinaus als beschreibende Sachangabe für die Mitbewerber freizuhalten sei. Darüber hinaus habe der Markeninhaber bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt, da er allein mit dem Ziel gehandelt habe, zur Erlangung ungerechtfertigter finanzieller Vorteile die Antragstellerin in ihrer geschäftlichen Entwicklung zu behindern bzw. in deren bestehenden und ihm bekannten Besitzstand einzugreifen. Das werde zweifelsfrei durch sein rechtsmissbräuchliches Verhalten nach Schutzbewilligung der Marke belegt und sei bereits im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten festgestellt worden (so ausdrücklich OLG Frankfurt GRUR 1998, 704 und BGH GRUR 2001, 242 - Classe E), wo die Antragstellerin mit einer negativen Feststellungsklage gegen den Antragsgegner die rechtskräftige Feststellung erreicht hat, dass der Antragsgegner aus der beschwerdegegenständlichen Marke keine Rechte gegen die Antragstellerin geltend machen kann.

Der Markeninhaber hat dem Schutzentziehungsantrag fristgerecht widersprochen. Er hält den Antrag zum einen mangels wirksamer Bevollmächtigung der Rechtsnachfolger der ursprünglichen Antragstellerin (M... AG, danach D... AG, nunmehr D1... AG) sowie aufgrund fehlenden Rechtsschutzinteresses bereits für unzulässig, denn die Antragstellerin habe an der angegriffenen Marke in der Schweiz und in Frankreich Lizenzen genommen. Im übrigen lägen weder absolute Eintragungshindernisse vor noch habe der Markeninhaber bösgläubig gehandelt, da er die Marke im Rahmen eines im Aufbau begriffenen Kfz-Handels angemeldet habe ohne Kenntnis eventueller Geschäftsplanungen der Antragstellerin, die im übrigen an der umstrittenen Kennzeichnung ohnehin keinerlei schutzwürdigen Besitzstand erworben habe.

Die Markenabteilung hat die Löschung der Marke im beantragten Umfang wegen Bösgläubigkeit des Markeninhabers angeordnet und dem Markeninhaber die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie sich auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im parallelen Feststellungsverfahren vom 23. November 2000 (BGH a. a. O.) berufen und ausgeführt, dass aus dem dort

festgestellten Rechtsmissbrauch des Markeninhabers im Umgang mit der angegriffenen Marke unter Gesamtschau seines Verhaltens zwischen 1992 und 1997 (u. a. Anmeldung von rund 50 weiteren Hinterhaltmarken) ohne weiteres auf seine Bösgläubigkeit im Zeitpunkt des Rechtserwerbs geschlossen werden könne, zumal der Markeninhaber von Anfang an keinen Benutzungswillen und keinen Geschäftsbetrieb gehabt habe. Bei dieser Sachlage könne die Frage des Vorliegens absoluter Schutzausschließungsgründe dahingestellt bleiben.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde rügt der Markeninhaber nicht nur die Verletzung des rechtlichen Gehörs, da die Markenabteilung seiner Anregung auf Durchführung eines Anhörungstermins nicht nachgekommen sei, sondern er hält den Schutzentziehungsantrag nach wie vor für unzulässig, da die ursprüngliche Antragstellerin nicht mehr existiere und das Verfahren nicht ordnungsgemäß auf die Rechtsnachfolger übergegangen sei. Im übrigen sei weder der Tatbestand des § 50 Abs. 1 Nr. 3 noch des Absatz 1 Nr. 4 MarkenG a. F. erfüllt, da der Markeninhaber keinerlei Kenntnis von den Geschäftsabsichten der Antragstellerin gehabt habe und mit der Erstreckung der Marke auf Deutschland auch kein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin beeinträchtigt werden konnte, da es die Ordnungsbezeichnung Klasse E schon seit Jahren vor allem im Rennsport aber auch bei anderen PKW-Herstellern gegeben habe und die Antragstellerin damit keinerlei Kennzeichnungsrechte hieran erwerben konnte. Des weiteren regt der Beschwerdeführer die Zulassung der Rechtsbeschwerde sowie eine Vorabentscheidung des EuGH an, da europarechtliche Fragen tangiert seien.

Der Markeninhaber beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses den Antrag auf Schutzentziehung zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie verweist auf die im Verfahren der negativen Feststellungsklage von den Instanzgerichten getroffenen und vom Bundesgerichtshof bestätigten Feststellungen, dass der Markeninhaber die Markenmeldung ohne jeglichen Benutzungswillen gezielt in Behinderungsabsicht getätigt habe, um sich ungerechtfertigt finanzielle Vorteile zu verschaffen, wie er das mit der Anmeldung und Ausnutzung weiterer „Vorratsmarken“ gegenüber anderen Firmen auch versucht habe. Sein rechtsmissbräuchliches Verhalten sei registerrechtlich als Bösgläubigkeit zu werten, ganz abgesehen davon, dass dem Markeninhaber die seit September 1992 fortlaufende Presseberichterstattung über die Einführung des Begriffs „E Klasse“ als neue Modellbezeichnung bei der Antragstellerin kaum entgangen sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der patentamtlichen und Beschwerdeakten Bezug genommen. Hinsichtlich der streitbefangenen Marke ist im Markenregister aufgrund eines von der Antragstellerin erwirkten rechtskräftigen Pfändungsbeschlusses aufgrund von Geldforderungen ein Verfügungsverbot nach §§ 107, 29 MarkenG i. V. m. Regel 20 zum MMA eingetragen worden; derzeit wird die Verwertung der Marke betrieben, das Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer Antrag der Antragstellerin gegen die Streitmarke auf Schutzentziehung wegen Verfalls vom 27. November 2000 ist nach Widerspruch des Markeninhabers nicht weiterverfolgt worden; das Verfahren (SB 660/00) wurde mit Beschluss der Markenabteilung vom 6. August 2003 beendet. Die vom Markeninhaber mit Anmeldetag zum 1. Januar 1995 zur Eintragung gebrachte Marke 395 00 045 „Classe E“ ist zwischenzeitlich wegen Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr gelöscht worden.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs. 1 MarkenG), hat in der Sache aber keinen Erfolg. Der IR-Marke ist - soweit beantragt - der Schutz in Deutschland zu entziehen, denn sie setzt sich ausschließlich aus Angaben zusammen, die im Verkehr zur Bestimmung der Erzeugnisse dienen können (§§ 107, 113, 115 Abs. 1, 50 Abs. 1 Nr. 3, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies PVÜ,) und beruht darüber hinaus auf einer bösgläubigen Anmeldung des Markeninhabers i. S. v. §§ 107, 115, 50 Abs. 1 Nr. 4 a. F. bzw. § 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.

1. Verfahrensrügen

Der Senat ist an einer eigenen Sachentscheidung nicht gehindert, und zwar auch nicht in der zur Entscheidung berufenen Besetzung. Zwar hat der Markeninhaber im Laufe des Beschwerdeverfahrens zahlreiche Befangenheitsanträge insbesondere gegen den Vorsitzenden des Senats gestellt, die vom Senat wegen ersichtlichen Rechtsmissbrauchs nicht beschieden worden sind; nachdem der Markeninhaber sich aber in der mündlichen Verhandlung rügelos zur Sache eingelassen hat, ist er nach § 43 ZPO aller Ablehnungsansprüche verlustig. Soweit der Markeninhaber weiterhin die Aktivlegitimation der Antragstellerin bestreitet, sieht der Senat keinerlei tatsächliche wie rechtliche Anhaltspunkte, die die Auffassung des Markeninhabers stützen könnten; bereits die Markenabteilung hat zutreffend ausgeführt, dass die Antragstellerin lückenlos den Rechtsübergang von der ursprünglichen Antragstellerin auf die heutige Verfahrensbeteiligte nachgewiesen hat und es insoweit auch keine „Lücke“ in der Bevollmächtigung der Verfahrensbevollmächtigten gibt.

Dass die Antragstellerin gegen die angegriffene Marke ein registerrechtliches Lösungsverfahren betreibt, ist nicht rechtsmissbräuchlich und führt auch nicht zu einem „fehlenden Rechtsschutzinteresse“. Das markenrechtliche Lösungsverfahren kann von jedermann angestrengt werden und dient dem öffentlichen Inte-

resse an der Freihaltung des Registers von schutzunfähigen Marken. Das eigene Verhalten der Antragstellerin spielt deshalb bei der Beurteilung der von ihr vorgebrachten auf absolute Schutzhindernisse gestützten Lösungsgründe keine Rolle (vgl. BPatGE 41, 50, 52 - Omeprazok). Deshalb begründet die Tatsache, dass die Antragstellerin im Zeitpunkt der Antragstellung für sich die Eintragung einer gleichlautenden Marke für gleiche Waren betrieben hat (vgl. Reg. Nr. 2914099, AT 30. 8. 1993, ET 3. 7. 2001 für „Kraftfahrzeuge“), keine Bedenken gegen die Zulässigkeit des Lösungsantrages. Genauso wenig wird die Zulässigkeit des Lösungsantrages von dem Umstand berührt, dass die Antragstellerin für die Benutzung der angegriffenen Marke im Hoheitsgebiet Frankreichs und der Schweiz an den Antragsgegner Lizenzen gezahlt hat. Wie sich ein Mitbewerber zum Markenschutz eines Konkurrenten in verschiedenen Staaten stellt, bleibt dem wirtschaftlichen Dafürhalten des Mitbewerbers überlassen, solange er sich - wie hier die Antragstellerin - im Rahmen legaler Möglichkeiten bewegt. Gleiches gilt für den auf die Bösgläubigkeit des Markeninhabers im Zeitpunkt der Anmeldung gestützten Lösungsantrag, da hierbei das Verhalten der Antragstellerin überhaupt keine Rolle spielt und allein auf die Ziele und Motive des Anmelders bei der Anmeldung abzustellen ist, so dass die Anmeldung derselben Marke durch zwei unterschiedliche Anmelder durchaus unterschiedlich beurteilt werden kann. Im übrigen muss es entsprechend dem Charakter des Lösungsverfahrens als Populärverfahren letztlich jedermann möglich sein, eine eigene Marke, die ohne Verstoß gegen registerrechtliche Vorschriften erlangt worden ist, gegen eine konkurrierende Eintragung zu verteidigen, die bösgläubig bewirkt wurde.

2. Absolute Schutzversagungsgründe

International registrierten Marken, deren Schutz nach den Vorschriften des Madrider Markenabkommens auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, kann bei Vorliegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Artikel 5 Absatz 6 MMA nachträglich der Schutz entzogen werden (§ 115 Abs. 1, 162 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Eine nachträgliche Schutzentziehung ist jedoch nur dann möglich, wenn feststeht, dass die Marke sowohl zum Zeitpunkt der Schutzbewilligung, als

auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Schutzentziehungssantrag ein Schutzhindernis entgegenstand. Die Markenabteilung hat die Beantwortung dieser Frage dahingestellt gelassen, doch ist nach dem eigenen Vorbringen des Markeninhabers im Beschwerdeverfahren vom Vorliegen absoluter Schutzversagungsgründe auszugehen.

Nach Artikel 5 Absatz 1 MMA in Verbindung mit Artikel 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ sind Marken von der Schutzbewilligung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung z. B. der Art und Beschaffenheit der Erzeugnisse dienen können. Das ist vorliegend der Fall, wie der Markeninhaber letztlich selbst einräumt, auch wenn er mit seinem Vorbringen primär nur einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an dieser Bezeichnung in Frage stellen wollte. Zutreffend hat aber auch schon die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass auf nahezu allen Warengebieten seit jeher Ordnungsbezeichnungen und Ordnungssysteme eine große Rolle spielen, die mit Worten wie Reihe, Serie, Gruppe, aber vor allem auch Klasse benannt und häufig in Kombination mit Zusätzen in Form von Buchstaben und/oder Zahlen verwendet werden. Die Bezeichnung „Klasse E“ findet sich (so der Markeninhaber selbst im Schriftsatz vom 25. 6. 2006 S. 7 f. - Bl. 749 f GA) beispielsweise beim EU-Führerschein genauso wie bei Amateurfunk-Lizenzen, als Angabe zur Schleuder-Effizienz bei Waschmaschinen, bei Netzwerk-Anschlüssen, elektronischen Verstärkern, in der Medizin (IgE Klasse E) bis hin zur Einteilung von Fußball- Klassen (E-Jugend) oder im Pferderennsport. Bei den Fahrzeugen der Warenklasse 12 wird diese Bezeichnungsgewohnheit noch deutlicher, denn es gibt dort nicht nur die umgangssprachliche Kompakt-, Mittel-, Ober- und Luxusklasse bzw. früher schon die Meister-, Reichs- und Sonderklasse, sowie im Werbesprachgebrauch die Premium- und Spitzenklasse, sondern im Rahmen der Systematik der Straßenfahrzeuge nach DIN 70010 und der EG Richtlinie 70/156 EWG vom 6. Februar 1970 auch eine offizielle Klasseneinteilung in Klasse L, M, N, O. Im übrigen haben zahlreiche Hersteller schon in den 70iger und 80iger Jahren eigene Modellklassen eingeführt (wie der Markeninhaber im Schriftsatz vom

9. 7. 2000 - nach Bl. 580 GA = zu BGH I ZR 93/98 - breit dargestellt hat ,wie z. B. die T-Klasse von VW oder die E-Klasse des Wohnwagenherstellers Hymer), wobei immer wieder der Buchstabe E eine besondere Rolle gespielt hat, da er als allgemein bekanntes Synonym für Motoren mit Benzin-Einspritzung eingesetzt wurde. So gab es schon Jahre vor der Anmeldung der angegriffenen Marke Fahrzeuge der „Formel E“ von VW, E-Modelle von Volvo oder den E-Typ von Jaguar, sowie eine Vielzahl von aus Ziffern und Buchstaben gebildeten Modellbezeichnungen wie 412 E (VW), 404 E (Peugeot), E 2000 (Mazda), 300 E (Mercedes) usw.. Eine Einteilung nach mit Buchstaben bezeichneten Klassen findet sich auch im Bereich des Rennsports mit Kraftfahrzeugen wie Motorrädern (Schriftsatz des Markeninhabers vom 25. 6. 2006 S. 12 f - Bl. 749 ff. GA) auf der Basis etwa des Hubraums und weiterer technischer Ausstattungsmerkmale, ein System, das schon in die 50iger Jahre zurückreicht und herstellerübergreifend Verwendung gefunden hat.

Vor diesem Hintergrund ist die angegriffene Marke bereits zutreffend von der Markenstelle im Avis de Refus bzw. Bescheid vom 10. August 1994 folgendermaßen beanstandet und ihr mit Erstprüferbeschluss vom 10. April 1995 zunächst der Schutz wegen eines aktuellen Freihaltebedürfnisses verweigert worden: „Bzgl. der Waren der Klasse 12 stellt die Marke lediglich einen beschreibenden Klassifizierungsnachweis dar, da zum Teil die heutigen Modelle hinsichtlich ihrer Größe/Preis/Leistung zusammenfassend durch die Angabe von Klassen unterschieden werden“. Die Schutzbewilligung durch Erinnerungsbeschluss vom 6. September 1995 ist für den Senat sachlich nicht nachvollziehbar, da ihr das Eintragungshindernis der freizuhaltenden Sachangabe entgegenstand. Dieses Hindernis besteht auch noch im heutigen Zeitpunkt, da sich die Bezeichnungsgewohnheiten auf dem Fahrzeugsektor zumindest im Hinblick auf die Klasseneinteilungen nicht geändert haben und im übrigen die Rechtsprechung sowohl des EuGH wie des BGH (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Biomild, GRUR Int. 2005, 1012 BioID; BGH GRUR 2003, 1050 CityService) zu kombinierten Wortmarken inzwischen strenge Anforderungen an die Eintragungsfähigkeit von Marken stellt, die ausschließlich aus beschreibenden Einzelangaben bestehen (wie vorliegend

„Klasse“ und der Buchstabe „E“). Diese Anforderungen sind nur erfüllt, wenn sich die Kombination als neuer Gesamtbegriff darstellt, der inhaltlich über die Summe der Einzelbestandteile hinausgeht, was vorliegend ersichtlich nicht der Fall ist. Eine eventuelle Überwindung dieser Eintragungshindernisse kraft Verkehrsdurchsetzung ist vom Markeninhaber erst gar nicht behauptet worden.

3. Bösgläubigkeit

Durch Art. 2 Abs. 9 des Geschmacksmusterreformgesetzes sind die Vorschriften des Markengesetzes, die eine bösgläubige Markenmeldung betreffen, mit Wirkung vom 1. Juni 2004 geändert worden. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ist entfallen. Nachdem die bösgläubige Markenmeldung als Schutzhindernis in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aufgenommen worden ist, wird der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenmeldung durch die allgemeine Formulierung in § 50 Abs. 1 MarkenG n. F. abgedeckt (vgl. amtl. Begründung BIPMZ 2004, 253 ff.). Für das vorliegende Verfahren ergeben sich daraus aber keine materiellrechtlichen Auswirkungen. Die Schutzentziehung einer IR-Marke richtet sich mithin nach §§ 107, 115, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in den Grenzen von Art. 5 MMA, 6 quinquies PVÜ, wobei der Tatbestand der Bösgläubigkeit den Bestimmungen der öffentlichen Ordnung bzw. des Verstoßes gegen die guten Sitten nach Art. 6 quinquies II B Ziff. 3 PVÜ unterfällt. Was den Zeitpunkt der Anmeldung betrifft, auf den das Gesetz abweichend von den übrigen Nichtigkeitsgründen abstellt, kann hierfür nach dem Normzweck allein der Zeitpunkt des Antrags auf Schutzerstreckung für Deutschland maßgeblich sein, wenn nicht sogar die Schutzbewilligung selbst und die Schlussmitteilung an die WIPO. Vorliegend hätte das zur Folge, dass einmal die Meistbegünstigungsklausel nach § 162 Abs. 2 MarkenG und damit altes wie neues Markenrecht zur Anwendung käme (da Erstreckungsantrag im April 1993 gestellt wurde), andernfalls allein neues Markenrecht maßgeblich wäre (da Schutzbewilligung und Schlussmitteilung aus 1995 datieren). Die Frage kann indes dahingestellt bleiben, da der Markeninhaber zu beiden Zeitpunkten bösgläubig im Rechtssinne war.

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i. S. dieser Vorschriften ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks 12/6581, S. 95 = Sonderheft Bl. f. PMZ S. 89). Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum außer-kennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510 ff. – „S 100“ m. w. N.).

Die Markenabteilung ist bei der Prüfung, ob die Anmeldung bösgläubig erfolgt ist, zu Recht davon ausgegangen, dass der Tatbestand der Erschleichung einer Marke nicht vorliegt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. Rn. 9 zu § 50). Dass die Bezeichnung „Classe E“ als Ordnungsbezeichnung für die angegriffenen Waren freihaltungsbedürftig ist, rechtfertigt nicht die Annahme einer Markenerschleichung. Zwar hat der Markeninhaber im Zuge des Beschwerdeverfahrens selbst Umstände vorgetragen, die auf das Bestehen eines Eintragungshindernisses hinauslaufen, doch ist ihm nicht nachzuweisen, dass ihm diese Umstände bereits im Zeitpunkt der Anmeldung bekannt waren, so dass es am Verheimlichen relevanter Umstände bzw. am unrichtigen Vortrag fehlt (Ströbele/Hacker a. a. O.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 1. Aufl. Rn. 10, 11 zu § 50). Letztlich hat der Markeninhaber auch in seiner Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid und in der Erinnerungsbegründung lediglich Umstände vorgetragen, denen die Markenstelle insoweit gefolgt ist, als sie die Bezeichnung für schutzfähig erachtet hat.

Ein Nichtigkeitsgrund einer bösgläubigen Markenmeldung liegt aber auch dann vor, wenn sie zum Zweck eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs vorgenommen wurde. Für die Auslegung kann insoweit auf die zu § 1 UWG entwickelten Rechtsgrundsätze zurückgegriffen werden (vgl. BGH GRUR 2004, 510 ff. - S. 100; GRUR 2000, 1032 ff. - EQUI 2000; BPatG GRUR 2000, 809 ff. - SZZ; GRUR 2000, 812 ff. tubeXpert).

Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen lassen sich entgegen der Auffassung der Markenabteilung aber nicht zweifelsfrei feststellen. Ein sittenwidriger Markenerwerb liegt nur vor, wenn der Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren (oder Dienstleistungen) mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers als Marke hat eintragen lassen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker a. a. O., Rn. 10 - 17 zu § 50 m. w. N.). Für den maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke lassen sich hinsichtlich der Kenntnis des Markeninhabers aber nur Vermutungen anstellen, auch wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass er die Anmeldung nicht nur auf gut Glück getätigt hat, sondern über die Modelpolitik der Antragstellerin aufgrund der unstreitig schon damals weit gestreuten Presseberichte informiert war. Allerdings wäre selbst dann noch zweifelhaft, ob sich die Antragstellerin bereits auf eine Benutzung der Bezeichnung „E Klasse“ und damit auf einen schützenswerten Besitzstand berufen konnte, zumal die Bezeichnung als solche letztlich der Markenschutzfähigkeit entbehrt.

Letztlich können aber auch diese Fragen offen bleiben, denn ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten kann auch darin liegen, dass ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung von vornherein zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will, wobei das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes dabei nicht in allen Fällen zwingend erforderlich ist (BGH GRUR 2001, 242 ff. - CLASSE E m. w. N.; GRUR 1967, 304 - Siroset). Unter diese Fallgestaltung fällt die Anmeldung sog. Hinterhalts- oder Spekulationsmarken, die allein mit dem Ziel der rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung markenrechtlicher Ausschließlichkeitsrechte zur Eintragung gebracht werden. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung, die sich registerrechtlich als Bösgläubigkeit im Anmeldezeitpunkt darstellt, ist jedenfalls dann auszugehen, wenn der Markeninhaber eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen anmeldet, hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen

ernsthaften Benutzungswillen hat (vor allem mangels eigenem Geschäftsbetrieb bzw. einem konkreten Geschäftskonzept zur Benutzung durch Dritte) und die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (BGH „Classe E a. a. O. S. 244). Das ist vorliegend in allen Punkten der Fall und von der Markenabteilung in der Gesamtschau des Verhaltens des Markeninhabers rechtsfehlerfrei festgestellt worden.

Entgegen der Behauptung des Markeninhabers kann nicht von einem ernsthaften Benutzungswillen ausgegangen werden. Grundsätzlich ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwar von der Vermutung auszugehen, dass der Anmelder Marken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb, verwenden will. Diese Vermutung ist auf Grund entsprechender Indizien widerlegbar (BGH a. a. O. - CLASSE E m. w. N.). Auch muss die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war (vgl. BGH, Urt. v. 10. 10. 1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Shamrock III; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin, m. w. N.). Hier sprechen die Umstände sogar dafür, dass die Behinderungsabsicht das einzige Motiv war.

Gegen die Absicht des Markeninhabers, das angegriffene Zeichen zu benutzen, spricht insbesondere, dass aus seiner Sicht kein vernünftiger Grund erkennbar ist, Produkte mit der Bezeichnung „Classe E“ anzubieten. Wie er sowohl im Parallel- wie im vorliegenden Verfahren (Schriftsatz v. 11. November 1996 OLG Frankfurt/ Schriftsatz v. 29. Dezember 1996 = Bd. IV VA nach Bl. 249 ff.) selbst schriftsätzlich eingeräumt hat, hatte er in den 80iger Jahren in früheren Geschäftsbetrieben sein gesamtes Vermögen verloren und sich deshalb 1989 nach Frankreich zurückgezogen, wo er sich aber nur „mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten konnte“. Einer geregelten geschäftlichen Tätigkeit ist der Markeninhaber auch in

den folgenden Jahren nicht nachgegangen; wie schon der Bundesgerichtshof im parallelen negativen Feststellungsverfahren bestätigt hat, entbehren die gegenteiligen Behauptungen des Markeninhabers jeglicher sachlicher Grundlage und sind als reine Schutzbehauptung abzutun, zumal der Markeninhaber ohnehin selbst nur von einem „fiktivem Geschäftsbetrieb“ spricht. Richtig ist allerdings, dass der Markeninhaber trotz Fehlens eines Geschäftsbetriebs und selbst erklärter Mittellosigkeit (die er auch in seinen diversen Anträgen auf Verfahrenskostenhilfe immer wieder herausgestellt hat) nach eigenen Angaben von 1989 bis November 1992 bereits 26 Markenmeldungen getätigt und diesen Markenbestand bis zum Oktober 1995 auf über 50 Markeneintragungen ausgeweitet hat, und zwar überwiegend in Frankreich, teilweise aber auch in Deutschland. Diese Markenmeldungen bzw. –eintragungen decken ein breites Spektrum unterschiedlichster Waren und Dienstleistungen ab, ohne dass auch nur ansatzweise erkennbar wird, dass der Markeninhaber außer der auf der Hand liegenden Behinderungsabsicht gegenüber dritten Unternehmen damit ein seriöses Geschäftskonzept etwa im Rahmen einer Vermarktung im eigenen Namen oder als Markendesigner verfolgt hätte. Bereits der Bundesgerichtshof hat dazu festgestellt, dass sich der Markeninhaber gerade nicht wie ein Unternehmer verhalten habe, der einem interessierten Dritten eine von diesem nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbunden mit einem Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet. Ganz im Gegenteil lässt sich dem späteren Verhalten des Markeninhabers in seiner Auseinandersetzung mit der Antragstellerin wie weiteren Großfirmen (etwa VW) unschwer entnehmen, dass er bei seinen Aktivitäten von vornherein allein in der Absicht tätig geworden ist, in unterschiedlichsten Branchen Sperr- und Hinterhaltmarken zu platzieren, in denen sich die von ihm anvisierten Opfer verfangen sollten. Bezeichnenderweise bleibt der Markeninhaber bei seinen wiederholten Darlegungen über seine behaupteten Geschäftsaktivitäten durchgehend unbestimmt und beliebig. (vgl. SS. v. 28. April 1996 S. 41 f. = Bd. II VA Bl. 141 ff. sowie SS. v. 7. Mai 1996 S. 28 ans LG Frankfurt = Bl. 405 ff. GA). Bis zum Schluss hat er kein Marketingkonzept dargelegt, das hinter den von ihm angemeldeten und zur Eintragung gebrachten Marken stünde. Wie bereits für den Bundesgerichtshof im parallelen negativen Feststel-

lungsverfahren steht für den Senat daher fest, dass auch in Bezug auf die angegriffene Marke keinerlei konkrete geschäftliche Aktivitäten existierten noch geplant waren. Ohnehin ist für den Senat nicht nachvollziehbar, wie die angegriffene Marke für z. B. Kraftfahrzeuge sinnvoll hätte eingesetzt werden können, denn selbst Gebrauchtfahrzeuge werden unter der Herstellermarke gehandelt (ganz abgesehen davon, dass die Behauptungen des Markeninhabers zu einem von ihm geplanten Gebrauchtwagenhandel mehr als dubios sind und auch schon vom Bundesgerichtshof als unerheblich angesehen worden sind).

Symptomatisch für die von Anfang an bestehenden unlauteren Absichten des Markeninhabers sind seine Auftritte bei der Geltendmachung von Rechten aus der angegriffenen Marke, wie sie sowohl im Löschungs- wie im parallelen negativen Feststellungsverfahren dokumentiert sind und bei denen der Markeninhaber nicht nur in wettbewerbswidriger Weise sondern auch mit großer Beharrlichkeit vorgegangen ist. So wurden reihenweise Vertragshändler der Antragstellerin nicht nur markenrechtlich abgemahnt, E-Klasse-Fahrzeuge zu vertreiben, sondern ihnen wurde sogar eine Strafanzeige wegen Kennzeichenverletzung nach § 143 MarkenG angedroht, falls sie der ultimativen Aufforderung nach Zahlung von Lizenzgebühren und Abstandszahlungen nicht nachkämen. Ferner wurden Zeitungsverlage aufgefordert, ihre Anzeigenkunden darauf aufmerksam zu machen, dass die Werbung für Fahrzeuge der Antragstellerin unter Verwendung der Bezeichnung E-Klasse unzulässig sei und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen könnte. In einer weiteren groß angelegten Aktion wurden bundesweit Rechtsanwälte angeschrieben und aufgefordert, gemeinsam mit dem Markeninhaber Vertragshändler der Antragstellerin, Gebrauchtwagenhändler sowie Anzeigenkunden gegen die Verwendung der Bezeichnung E-Klasse unter Teilung der Gebühren und Abmahn- bzw. Klagekosten vorzugehen – ein Vorgehen, das erst durch verschiedene, von Anwaltskammern erwirkte einstweilige Verfügungen unterbunden werden konnte.

Im Ergebnis stellt sich das Verhalten des Markeninhabers damit auch für den Senat von vornherein als rechtsmissbräuchlich dar; eine Markenmeldung, die aber

allein dazu dient, andere Unternehmen in rechtsmissbräuchlicher Weise unter Druck zu setzen und zu ungerechtfertigten Zahlungen zu veranlassen, ist nach der Rechtsprechung (BGH a. a. O. Classe E, BGH GRUR 2004, 510 ff. „S. 100“; GRUR 2005, 581 f. „The colour of elegance“) auch als bösgläubig im Sinne von § 50 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG anzusehen, da die Vorschrift u. a. gerade bezweckt, rechtsmissbräuchliche Markeneintragungen wieder zur Löschung zu bringen (so schon die Begründung zum Regierungsentwurf in der BT-Drucksache 15/1075 vom 28. Mai 2003, BI. PMZ 2004,253, und im übrigen Art. 3 Abs. 2 d. EU-MRRL). Dass der vorliegend relevante Anmeldezeitpunkt ggfls. vor Inkrafttreten des Markengesetzes liegt, ist rechtlich unerheblich; zwar sah das damalige Recht (§ 10 II Nr. 2 WZG) eine vergleichbare Löschung im Registerverfahren nicht vor, kannte aber auch die Möglichkeit der Löschungsklage gegenüber einer rechtsmissbräuchlich eingetragenen Marke, wenngleich unter außerkenneichenrechtlichen Gesichtspunkten nach § 1 UWG und § 826 BGB (vgl. BGH GRUR 1986, 74, 76 f. – Shamrock III). Dabei ist es auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes geblieben, d. h. der Markeninhaber kann sich nicht auf eine nach damaligem Recht bestehende Rechtsposition berufen, die durch § 50 I i. V. m. § 8 II Nr. 10 MarkenG (bzw. § 50 I 4 a. F.) nicht mehr rückwirkend beseitigt werden dürfte (BGH GRUR 2000,1034 – EQUI 2000; Ströbele, MarkenG, 8. Aufl. 2006 § 50 Rdnr. 7)

Als rechtsmissbräuchlich zur Schutzbewilligung gelangte Spekulationsmarke, die sich von Anfang an gezielt gegen Dritte richtete, war der angegriffenen Marke damit im beantragten Umfang nachträglich wieder der Schutz zu entziehen, wie das im angefochtenen Beschluss geschehen ist. Die hiergegen gerichtete Beschwerde war als unbegründet zurückzuweisen.

Hat der Markeninhaber nach alledem bereits bei der Schutzerstreckung der Marke „Classe E“ auf Deutschland rechtsmissbräuchlich und damit bösgläubig gehandelt, entspricht es der Billigkeit, ihm sowohl die Kosten des patentamtlichen Verfahrens auf Schutzentziehung als auch die des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71

Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 23 RVG und entspricht der wirtschaftlichen Bedeutung der Streitmarke.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den bisherigen Grundsätzen der Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit abweicht, wie sie vor allem vom Bundesgerichtshof in der vorliegend einschlägigen „Classe E“-Entscheidung entwickelt worden sind. Auch für eine Vorabentscheidung des EuGH besteht keine Veranlassung, weil keine europarechtlichen Fragen tangiert werden und die Entscheidung in richtlinienkonformer Anwendung der einschlägigen Bestimmungen ergeht.

Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsätze der Beteiligten sind vom Senat hinsichtlich der dort geäußerten Rechtsansichten berücksichtigt worden.

Stoppel

Hartlieb

Werner

Bb