

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 231/05

Entscheidungsdatum: 1. August 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

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

Seid bereit

Ehemalige DDR-Symbole sind nicht von vornherein als Marken schutzunfähig.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 231/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. August 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 17 082

(S 189/04 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. August 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Oktober 2005 wird aufgehoben und der Löschungsantrag der Antragstellerin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke 304 17 082 (farbig: rot, blau, ocker)



eingetragen für:

„Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten; Bekleidung; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten“,

ist von der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 31. Oktober 2005 gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG unter Auferlegung der Kosten des Lösungsverfahrens einschließlich der Lösungsantragsgebühr gelöscht worden, weil der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 gewesen sei. Er habe die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt. Zudem habe ihm der Benutzungswille gefehlt. Der Markeninhaber habe zum Anmeldezeitpunkt gewusst, dass im Zuge der „Ostalgie-Welle“ Produkte aus der ehemaligen DDR und entsprechende Kennzeichnungen einen Boom erleben würden. Durch die Markenmeldung habe er die Monopolwirkung als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt, um in dieser Marktsituation einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen zu erreichen, die diesem Trend ebenfalls folgen wollten, was zweckfremd sei, ohne dass eine Behinderungsabsicht gegenüber einem bestimmten Wettbewerber vorliegen müsse. Der mangelnde Benutzungswille ergebe sich daraus, dass der Markeninhaber das angemeldete Zeichen zwar auf T-Shirts und anderen Waren habe benutzen wollen, dabei aber keine kennzeichenmäßige Unterscheidung seiner Waren von denen anderer Unternehmen beabsichtigt habe. Die Auferlegung der Kosten entspreche der Billigkeit.

Dagegen wendet sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde. Er stimmt der Ansicht der Markenstelle zu, dass zum Anmeldezeitpunkt eine Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes eines bestimmten Wettbewerbers nicht vorgelegen habe, widerspricht aber der Ansicht, er habe die Markenmeldung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes vorgenommen. Der bloße Hinweis auf den absehbaren Trend der „Ostalgie-Welle“ vermöge keine Sittenwidrigkeit der Anmel-

dung zu begründen, da konkrete Vorbenutzungen durch Mitbewerber dem Markeninhaber nicht bekannt gewesen seien, wovon auch der angefochtene Beschluss ausgehe. Die Anmeldung sei schon deshalb nicht zweckfremd gewesen, weil er sie zur Förderung des eigenen Wettbewerbs in einem Warengbiet vorgenommen habe, in dem er zum Anmeldezeitpunkt geschäftlich tätig gewesen sei. Er habe den erforderlichen Benutzungswillen gehabt und benutze die Marke auch tatsächlich, indem er von ihm vertriebene T-Shirts mit dieser kennzeichne. Dass das Zeichen auch als dekorativ empfunden werde oder Assoziationen historischer Natur zu wecken vermöge, stehe der Kennzeichnungsfunktion nicht entgegen. Es stehe jedem Anmelder frei, Zeichen anzumelden, die ehemals von Dritten gestaltet oder vorbenutzt worden seien; eine eigene Urheberschaft an einem anzumeldenden Zeichen sei keine Voraussetzung der Markenmeldung.

Der Markeninhaber beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
den Löschungsantrag kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die Löschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich auf die Gründe des angefochtenen Beschlusses und verweist auf die tatsächliche Vorbenutzung des angemeldeten Zeichens durch die Löschungsantragstellerin, von der der Markeninhaber auch Kenntnis gehabt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten sowie die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig und auch begründet, weil die Voraussetzungen einer Bösgläubigkeit im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beim Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht vorlagen.

Der Senat vermag sich der Ansicht der Markenabteilung, allein in dem Erkennen eines bestimmten Markttrends und dessen rechtzeitiger Nutzung für die eigene Geschäftstätigkeit durch die vom Gesetzgeber grundsätzlich gewollte Ausschlusswirkung der Marke gegenüber beliebigen Dritten liege bereits eine Voraussetzung der Bösgläubigkeit, nicht anzuschließen. Es ist geradezu eine wesensmäßige Voraussetzung des Markenrechts, dass es ein schutzwürdiges Interesse gibt, sich bestimmte Motive markenrechtlich zu sichern. Daher kann es im Grundsatz nicht rechtsmissbräuchlich sein, wenn einer der in Frage kommenden Marktteilnehmer, die dieses Interesse haben, bei der Markenmeldung schneller ist als die anderen. Das Markenrecht zieht hier die generelle Grenze bei allgemein üblichen und nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnungen sowie solchen, die als Merkmalsbeschreibungen im Interesse der Allgemeinheit von der ausschließlichen Nutzung durch Einzelne freigehalten werden müssen. Dass es sich bei der streitgegenständlichen Marke um eine solche - gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG schutzunfähige - Bezeichnung handeln könnte, hat die Markenabteilung nicht angenommen; auch der Senat sieht hierfür keine Anhaltspunkte. Insbesondere vermag er keinen Grund zu erkennen, weshalb ehemalige DDR-Symbole nicht markenfähig sein sollten (vgl. Senatsbeschluss 27 W (pat) 146/05 vom 17. Januar 2006 - Aktivist der 1. Stunde).

Ein „Im-Trend-Liegen“ einer Marke fällt nicht unter die genannten Schutzausschlussgründe. Gleichwohl in diesen Fällen generell eine Bösgläubigkeit wegen zweckentfremdender Nutzung der Marke zu unterstellen widerspräche den Grundsätzen des Markenrechts, das, anders als etwa technische Schutzrechte, nicht verlangt, dass eine eigene schöpferische Leistung des Rechtsinhabers ge-

geben sein muss. Dass ein Unternehmer, der seine Produkte mit einer Markenkennzeichnung versieht, von der er erwartet, dass sein Zielpublikum sie attraktiv finden möge, entspricht einem sinnvollen unternehmerischen Handeln. So sind in den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts zahlreiche Marken mit den Bestandteilen „2000“ oder „Millennium“ angemeldet worden, wie zuvor solche mit dem ehemals als Synonym für Fortschritt und Zukunftssicherheit verstandenen Bestandteil „Atom“. Alle derartigen Marken nutzten einen Trend der Zeit aus, ohne dass der Vorwurf der Zweckentfremdung des Markenrechts angebracht gewesen wäre. Nicht anders kann es mit der hier in Rede stehenden Marke sein.

Für die weiteren Voraussetzungen der Bösgläubigkeit hat auch die Markenabteilung keine hinreichenden Anhaltspunkte benennen können. Ihre Vermutung, dem Markeninhaber habe der Benutzungswille gefehlt, ist schon durch die unbestrittene und dem Senat im Übrigen aus anderen Verfahren bereits bekannte tatsächliche Benutzung des Zeichens widerlegt. Der Rechtsansicht, ein Aufdruck eines Zeichens auf einem T-Shirt stelle keine markenmäßige Benutzung dar, da hier nicht auf den Hersteller verwiesen werde, ist nicht zu folgen. Nach den zur Benutzung eines Zeichens als Herkunftshinweis von der Rechtsprechung entwickelten rechtlichen Grundsätzen (vgl. Ingerl-Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 833 m. w. N.) setzt die kennzeichenmäßige Benutzung eines Zeichens voraus, dass der Verkehr aufgrund seiner Verwendung, so wie sie sich ihm darstellt, zu der Vorstellung gelangen kann, die Bezeichnung diene als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder zur Unterscheidung unterschiedlicher Vertriebsstätten. Dabei genügt es, wenn ein jedenfalls nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs zu dieser Auffassung kommen kann, wobei zum Schutz des Kennzeicheninhabers eine objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit genügt, dass der Verkehr einen Herkunftshinweis annimmt (z. B. BGH GRUR 81, 592, 593 „Championne du Monde“; s. a. Ingerl-Rohnke a. a. O., § 14 Rdn. 100-105 m. w. N.) Bei einer Verwendung des Zeichens auf der Front eines T-Shirts ist davon auszugehen, dass es dem Verkehr vertraut ist, dass Marken großflächig ohne jede „relative Unauffälligkeit“ auf der Brustseite von Kleidungsstücken angebracht werden. Dass die

Verwendung damit zugleich dekorative Funktionen erfüllt, ändert an der Möglichkeit, im Verkehr auch als Herkunftshinweis zu wirken, nichts (OLG Hamburg, Urt. v. 30. Januar 2002 - 5 U 160/01 - ZICKE; Urt. v. 20. Januar 2005, AZ.: 5 U 38/04 - Ahoj-Brause). Dafür, dass der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht wenigstens eine Verwendung der Marke in der genannten Weise beabsichtigt hätte, sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Weitere Fragen der Benutzung sind im vorliegenden Verfahren nicht zu klären.

Gründe, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 MarkenG abzuweichen, wonach die Beteiligten ihre Kosten selbst zu tragen haben, wenn nicht besondere Billigkeitsgesichtspunkte eine andere Entscheidung erfordern, sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

gez.

Unterschriften