



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 325/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
9. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 29 602
(hier: Lösungsverfahren S 45/00)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 29. Juli 2002 aufgehoben.
Die Löschung der Marke 399 29 602 wird angeordnet.
2. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

Gründe

I.

Die am 17. Mai 1999 angemeldete Wortmarke

DO

ist für die Dienstleistungen

„Erziehung, Ausbildung, Betrieb von schulischen und pädagogischen Einrichtungen sowie Durchführung schulischer und pädagogischer Maßnahmen, die der Aus-, Fort- und Weiterbildung von

Mitarbeitern, der schulischen und beruflichen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen dienen; Dienstleistungen von Kliniken und Pflegeheimen; Betrieb von offenen und stationären Einrichtungen der Behinderten-, Kranken- und Altenhilfe, der Familien-, Frauen-, Kinder- und Jugendhilfe“

am 20. September 1999 unter der Nr. 399 29 602 in das Markenregister eingetragen und auf beim Deutschen Patent- und Markenamt am 28. März 2000 eingegangenen Antrag auf die Ehefrau des ursprünglichen Markeninhabers und jetzige Markeninhaberin umgeschrieben worden.

Mit am 3. Februar 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat die Antragstellerin die Löschung dieser Marke nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. beantragt, da der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei.

Der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin und die Markeninhaberin haben dem ihrem Verfahrensbevollmächtigten am 13. April 2000 zugestellten Löschungsantrag am 31. Mai 2000 widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 29. Juli 2002 zurückgewiesen. Es lasse sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen sei. Es fehle an eindeutigen Belegen, aus denen sich ergebe, dass die Antragstellerin an der Bezeichnung „DO“ einen wertvollen Besitzstand erworben habe. Die Antragstellerin behaupte nur das Bestehen von Rechten an dem Akronym „DOH“. Das Kürzel „DO“ verwende sie nur gelegentlich und in einer Weise, die eine markenmäßige Benutzung im Geschäftsverkehr nicht erkennen lasse. Es lägen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin Kenntnis von einer kennzeichenrechtlichen Verwendung der Be-

zeichnung „DO“ durch die Antragstellerin oder einer entsprechenden Verwendungsabsicht gehabt habe. Ebenso wenig könne festgestellt werden, dass er auf der Grundlage der streitgegenständlichen Marke Druck auf die Antragstellerin oder auf die A... GmbH ausgeübt habe. Das offensichtlich wegen finanzieller Streitigkeiten zerrüttete Verhältnis zwischen der Antragstellerin und dem Rechtsvorgänger der Markeninhaberin, könne - zumal sich insoweit die Verschuldensfrage nicht abschließend beurteilen lasse - für sich allein nicht die Annahme rechtfertigen, die angegriffene Marke sei bösgläubig angemeldet worden. Im Übrigen sei die Antragstellerin ihrer in einem Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit bestehenden Mitwirkungspflicht in Bezug auf Substantiierung und Glaubhaftmachung der behaupteten Tatsachen nicht nachgekommen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie macht geltend, dass sie in ihrem gesamten Geschäftsverkehr das Zeichen „DO“ als Kurzbezeichnung für „Deutscher Orden“ und die Abkürzung „DOH“ für die „A... GmbH“ verwende. Die Kennzeichen befänden sich auf sämtlichen Geschäftspapieren der Antragstellerin und den Schildern der mehr als hundert von ihr oder der A... GmbH betriebenen sozialen Einrichtungen. Sie benutze die Zeichen seit Jahrzehnten in einem Umfang, dass diese jedenfalls in Fachkreisen die erforderliche Verkehrsgeltung erreicht hätten. In diesem Zusammenhang sei auch bezeichnend, dass selbst der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin und sein Anwalt in ihrer Korrespondenz die Kurzbezeichnungen in diesem Sinne verwendeten. Zwischen der Antragstellerin und dem Rechtsvorgänger der Markeninhaberin hätten seit dem Jahr 1998 intensive und weitreichende Geschäftsbeziehungen bestanden. So habe die A... GmbH dem Rechtsvorgänger der Markeninhaberin mit Vertrag vom 15. September 1998 ein Darlehen in Höhe von 1.000.000.- DM und mit Vertrag vom 20./22. Oktober 1998 ein weiteres Darlehen in Höhe von 2.400.000.- DM gewährt. Die Darlehen sollten ausgehend vom 31. Oktober 1998 bzw. vom 30. November 1998 innerhalb von 12 Wochen zurückgezahlt werden, falls bis zu diesem Zeitpunkt keine Vereinbarung über eine weitere Kooperation

zwischen den Vertragsparteien zustande gekommen sein sollte. Aus der Korrespondenz der A... GmbH mit dem Rechtsvorgänger der Markeninhaberin bzw. der jeweiligen Anwälte in der Zeit vom Januar 1999 bis März 1999 sowie aus den Protokollen des Landgerichts München II im Verfahren auf Rückzahlung des ersten Darlehens ergebe sich zum einen, dass der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht in der Lage gewesen sei, die Darlehen fristgerecht zurückzuzahlen. Zum anderen lasse sich daraus auch entnehmen, dass der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Antragstellerin bzw. der A... GmbH starkes Interesse gehabt habe. Die Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit seien jedoch im Frühjahr 1999 gescheitert. Kurz vor dem Scheitern der Vertragsverhandlungen habe der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin die streitgegenständliche Marke und zeitgleich auch das Zeichen „DOH“ für sich angemeldet. Die Anmeldung des Kürzels „DO“ als Marke stelle eine sittenwidrige Störung des Besitzstandes der Antragstellerin dar. Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Kennzeichen „DO“ und „DOH“ in den beteiligten Verkehrskreisen sei die Bedeutung dieser Zeichen dem Rechtsvorgänger der Markeninhaberin bereits vor Beginn der Kooperation mit der Antragstellerin bekannt gewesen und im Laufe der weitreichenden Zusammenarbeit noch weiter deutlich geworden. Der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin habe damit Kenntnis von dem Besitzstand der Antragstellerin gehabt und ihm sei bewusst gewesen, dass er mit der späteren eigenen Verwendung des Kennzeichens zum einen für sich Vorteile ziehen und zum anderen der Antragstellerin Nachteile zufügen konnte. Die Markenmeldung sei erfolgt, um auf die Antragstellerin wegen deren Rückzahlungsforderungen, die der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin nicht erfüllen konnte, Druck ausüben zu können. Außerdem sei das Verhalten des Markenmelders auch deshalb rechtsmissbräuchlich, weil er und die Antragstellerin in einem potentiellen Wettbewerb miteinander stünden. Schließlich wiesen die Marken „DO“ und „DOH“ nicht nur keinen unmittelbaren Bezug zur Geschäftstätigkeit des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin auf, sondern fielen darüber hinaus hinsichtlich ihrer Struktur und Begrifflichkeit auch aus dem Rahmen der

sonstigen Marken des ursprünglichen Markeninhabers. Die Antragstellerin hat Unterlagen zur Verwendung des Kürzels „DO“ durch sie sowie Kopie eines Registerauszugs zu der unter der Nummer 399 29 601 eingetragenen Marke „DOH“ vorgelegt.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 29. Juli 2002 aufzuheben, die Löschung der Marke 399 29 602 anzuordnen

und

die Kosten des Verfahrens der Markeninhaberin aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, die Beschwerde sei schon deshalb zurückzuweisen, weil die Antragstellerin nicht aktivlegitimiert sei. Außerdem habe die Beschwerdebegründung der Antragstellerin nicht bis zu dem hierfür vom Bundespatentgericht festgesetzten Termin (31. Dezember 2004) vorgelegen. In der Sache macht die Markeninhaberin geltend, dass die Bezeichnung „DO“ nicht mit der Bezeichnung „Deutscher Orden“ verwechselbar und auch kein Hinweis hierauf sei. Eine Internet-Recherche über Google ergebe bei Eingabe der Suchbegriffe „DO“ und „DOH“ zwar für „DO“ 10,8 Millionen Treffer, jedoch sei darin kein Hinweis auf den „Deutschen Orden“ oder Einrichtungen desselben mit der Zusatzbezeichnung „DO“ oder „DOH“ enthalten. Auch eine Recherche im Telefonbuch biete keine Anhaltspunkte dafür, dass der „Deutsche Orden“ die Bezeichnung „DO“ verwende. Ebenso wenig enthalte die Satzung des Deutschen Ordens vom 3. September 1995 eine Bestimmung über die Verwendung des Kürzels „DO“ als Zusatzbezeichnung für den Deutschen Orden. Mangels entsprechender satzungsmäßiger Regelung sei die

Verwendung der Bezeichnung „DO“ durch die Antragstellerin damit sogar rechtswidrig. Schließlich habe die Antragstellerin bezüglich der Verwendung des Kürzels „DO“ als Bezeichnung für den Deutschen Orden auch keine repräsentative Umfrage vorgelegt. Die von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine Verwendung des Kürzels „DO“ seitens der Antragstellerin zu belegen. Die Einrichtung, für die der Prospekt „Ammersee TG - Therapeutische Gemeinschaft“ als Träger die - „DO SUCHTHILFE“ mit dem Zusatz „Deutscher Orden“ nenne, verfüge lediglich über 28 Plätze, von denen derzeit nur sieben in Anspruch genommen würden. Die Hauszeitschrift „DO aktuell“ sei nach dem finanziellen Zusammenbruch des Deutschen Ordens letztmalig Anfang 2000 und nur in einer sehr geringen Auflage von 22.000 Exemplaren herausgegeben worden. Die von der Antragstellerin vorgelegte Übersichtskarte betreffend die Einrichtungen der „DO SUCHTHILFE“ sei nicht auf dem aktuellen Stand und weise mit 46 Adressen weit mehr Einrichtungen aus als tatsächlich bestünden. Derzeit (Stand 30. Juni 2006) gebe es nur 37 Einrichtungen. Bei der Zeitschrift „DO international“ handle es sich um eine Hauszeitschrift, die nur für Mitarbeiter des Deutschen Ordens bestimmt, jedoch nicht auf dem freien Markt erhältlich sei. Außerdem stamme die vorgelegte Ausgabe bereits aus dem Jahr 1998. Auch aus dem Vereinsregister Miesbach und dem beim Amtsgericht München geführten Handelsregister ergebe sich im Zusammenhang mit dem Deutschen Orden bzw. der A... GmbH kein Hinweis auf das Kürzel „DO“.

Die Markeninhaberin habe ein berechtigtes Interesse an der Nutzung der Bezeichnung „DO“. In Alleinstellung weise das Kürzel nicht auf den Deutschen Orden hin. „DO“ sei beispielsweise u. a. auch das Autokennzeichen der Stadt Dortmund. Dementsprechend beabsichtige die Markeninhaberin die Marke „DO“ für einen Geschäftsbetrieb betreffend die Einrichtung von Lichtkliniken zu nutzen, den sie mit Hauptsitz in Dortmund und weiteren Niederlassungen in ganz Deutschland aufbauen wolle. Sie legt in diesem Zusammenhang Kopie eines Lizenzvertrages vom 20. Dezember 2004 vor, in dem sie dem Lizenznehmer die Verwendung der

Wortmarke „DO“ für medizinische Einrichtungen im Stadtgebiet von Dortmund gestattet.

Den Beteiligten wurde eine Internetrecherche des Senats vom 5. Februar 2007 zu den Suchbegriffen „DO Deutscher Orden“ und „DO Suchthilfe“ übergeben.

Aus dem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 28. März 2000 eingegangenen Umschreibungsantrag sowie aus dem Markenregister ergibt sich, dass der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke und der Marke „DOH“ Inhaber der Marken 1 104 641 - TURBO SKYLAB, 1 164 726 – SKYLAB; 1 166 375 – PHOTOMED; 1 171 044 - TURBO SKYLAB (Bildmarke), 1 189 680 – Vitalarium und 398 73 199 – PHOTOMED war. Nach Anmeldung der streitgegenständlichen Marke hat sich der Rechtsvorgänger die Marken 399 32 003 – Biolarium, 399 36 119 – Silhouette, 399 46 953 – Silhouette Frauen Fitness (Bildmarke), 399 72 337 – BIO SUN, 399 72 338 – BIO SUN (Bildmarke) und 302 06 090 - BIO SUN eintragen lassen. Diese Marken sind insbesondere für Trainings- und Fitnessgeräte, Geräte für medizinische und kosmetische Zwecke (Bestrahlungsgeräte, Bräunungsgeräte) sowie im Dienstleistungsbereich für den Betrieb von Saunen, Schlankheits-, Bodybuilding-, Sport-, Fitness- und Sonnenstudios sowie Schönheitssalons eingetragen und wurden zeitgleich mit der streitgegenständlichen Marke auf die Markeninhaberin übertragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist wirksam eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die Antragstellerin rechtsfähig und kann damit u. a. auch rechtliche Verpflichtungen eingehen. Aufgrund der Mitteilung der Geschäftsleitung der Antragstellerin vom 16. August 2001, dass sie durch die im Rubrum genannte Kanzlei vertreten werde, bestehen keine Zweifel an einer wirksamen Vollmachtserteilung.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin hat die verfahrensgegenständliche Marke bösgläubig angemeldet, so dass - abweichend vom angefochtenen Beschluss der Markenabteilung - die Löschung der Marke 399 29 602 anzuordnen war (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).
 - a) Der Antrag auf Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG kann von jeder Person gestellt werden (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Es handelt sich hierbei - anders als bei den zwischen den Verfahrensbeteiligten vor den ordentlichen Gerichten anhängigen Verfahren wegen Darlehensrückforderungen - nicht um die Durchsetzung eines eigenen privatrechtlichen Anspruchs der Antragstellerin gegenüber der Markeninhaberin, sondern um einen Popularantrag, der es im öffentlichen Interesse jedermann ermöglicht, zu Unrecht eingetragene Marken überprüfen und löschen zu lassen (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 54 Rdn. 1). Dementsprechend hat es entgegen der Auffassung der Markeninhaberin keinen Einfluss auf die Antragsbefugnis der Antragstellerin im vorliegenden Verfahren, wenn der Antragstellerin oder ihrem Rechtsvorgänger (B...
e. V.) in Verfahren vor den ordentlichen Gerichten die Aktivlegitimation abgesprochen wurde. Als Körperschaft des öffentli-

chen Rechts ist die Antragstellerin rechtsfähig und verfügt damit über die Antragsbefugnis i. S. des § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

- b) Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist der Beschwerde der Erfolg auch nicht deshalb zu versagen, weil die Beschwerdebegründung nicht innerhalb der vom Senat hierfür gesetzten Frist eingegangen wäre. Die Beschwerdebegründung ist fristgerecht am 31. Dezember 2004 beim Bundespatentgericht eingegangen. Im Übrigen hätte die Überschreitung der vom Senat gesetzten Frist schon deswegen nicht zur Zurückweisung der Beschwerde führen können, weil im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren keine Begründungspflicht besteht. Fristsetzungen durch den Senat haben daher lediglich verfahrensleitende Funktion.
- c) Durch Artikel 2 IX des Geschmacksmusterreformgesetzes ist § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, auf den die Antragstellerin ihren Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenmeldung gestützt hat, entfallen. Gleichzeitig wurde jedoch die bösgläubige Markenmeldung als Schutzhindernis in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aufgenommen, so dass der Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenmeldung nunmehr durch die allgemeine Formulierung in § 50 Abs. 1 MarkenG n. F. abgedeckt ist (vgl. amtl. Begründung BIPMZ 2004, 253 ff.). Für das vorliegende Verfahren ergeben sich hieraus keine materiell-rechtlichen Auswirkungen.

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Insbesondere ist der Nichtigkeitsgrund einer bösgläubigen Markenmeldung dann zu bejahen, wenn die Anmeldung zum Zweck eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs vorgenommen wurde. Für die Auslegung kann insoweit auf die zu § 1 UWG a. F. bzw. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG n. F. entwickelten Rechtsgrundsätze zurückgegriffen werden (vgl. BGH GRUR 2006, 1032, 1033 - E 2; GRUR 2004, 510, 511

- S. 100; GRUR 2000, 1032, 1033 f. - EQUI 2000; BPatG GRUR 2000, 809, 810 - SSZ; GRUR 2000, 812, 814 - tubeXpert). Ein sittenwidriger Markenerwerb liegt dann vor, wenn der Markeninhaber in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes eines 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 (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 435). Ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten kann auch darin liegen, dass ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR 2006, 1032, 1033 - E 2; GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Dies ist dann anzunehmen, wenn die Anmeldung offensichtlich zu dem Zweck erfolgt, ein anderes Unternehmen unter Druck zu setzen und von diesem (finanzielle) Gegenleistungen zu erzwingen (Ekey/Klippel, Markenrecht, 2003, § 50 Rdn. 16). An die Feststellung einer Behinderungsabsicht sind keine zu hohen Anforderungen zu stellen. Dabei können auch aus dem sonstigen Verhalten des Markenanmelders Rückschlüsse auf seine ursprünglichen Absichten gezogen werden (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 441). Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht auch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 435).

Im vorliegenden Fall liegen hinreichend deutliche Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin bei der Markenmeldung vor. Dies muss sich die Markeninhaberin zurechnen lassen, da die Bösgläubigkeit der Marke anhftet und deshalb durch eine Übertragung der Marke nicht beeinflusst oder gar beseitigt werden kann (BGH GRUR

2000, 1032, 1034 f. - EQUI 2000; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 427).

Aus den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen sowie aus der Internetrecherche des Senats ergibt sich, dass die Antragstellerin das Kürzel „DO“ jedenfalls in Teilbereichen für sich bzw. im Zusammenhang mit Einrichtungen der A... GmbH nutzt. So trägt das Magazin des Deutschen Ordens den graphisch ausgestalteten Titel „DO aktuell“. Aus weiteren Unterlagen ergibt sich, dass die Antragstellerin bei ihren Aktivitäten im Rahmen der Suchthilfe unter der Bezeichnung „DO SUCHTHILFE“ auftritt. Dass diese Unterlagen aus dem Jahr 2000 und davor stammen, steht ihrer Berücksichtigung zugunsten der Antragstellerin nicht nur nicht entgegen, sondern belegt gerade, dass diese das Kürzel „DO“ bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke, auf den es bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit ankommt, benutzt hat. Im Übrigen ergibt sich auch aus der von der Markeninhaberin vorgelegten Telefonrecherche, dass die Antragstellerin das Kürzel „DO“ jedenfalls im Zusammenhang mit ihren Suchthilfeeinrichtungen verwendet. So wird dort die „DO Suchthilfe C... (Deutscher Orden) D... Weg in E...“ aufgeführt. Dass das Kürzel nicht in der Satzung vom 3. September 1995 auftaucht, ist schon deshalb nicht von Bedeutung, weil diese (Vereins)Satzung mit der Umwandlung des Deutschen Ordens von einem eingetragenen Verein in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts hinfällig geworden ist. Darüber hinaus lässt sich aus den von der Antragstellerin vorgelegten Zeitungsberichten über den Deutschen Orden und aus der Internetrecherche des Senats entnehmen, dass das Kürzel „DO“ auch von Dritten im Zusammenhang mit dem Deutschen Orden gebraucht wird und daher auch mit diesem in Verbindung gebracht wird. So bezeichnen auch die Markeninhaberin und ihr Rechtsvorgänger in ihren im Rahmen des vorliegenden Verfahrens an das Bundespatentgericht gerichteten Schreiben die Antragstellerin mit „DO“. Ebenso verwenden sie in ihrem Schriftverkehr

im Zusammenhang mit der A... GmbH die Abkürzung „DOH“. Aufgrund der Geschäftsverbindungen der Antragstellerin sowie der A... GmbH mit dem Rechtsvorgänger der Markeninhaberin ist davon auszugehen, dass diesem die Verwendung der Kürzel „DO“ und „DOH“ seitens seiner Vertragspartner bekannt war.

Die weitläufigen Auseinandersetzungen des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin mit der Antragstellerin und der A... GmbH über die Rückzahlung der Darlehen, über die Modalitäten der weiteren Zusammenarbeit, beispielsweise über den Abschluss eines Kaufvertrages über vom Rechtsvorgänger der Markeninhaberin zu liefernde Kaltlichtbestrahlungsgeräte, deren Kaufpreis auf die Darlehensschuld angerechnet werden sollte, oder über die – offensichtlich vergeblichen - Bitten des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin um weitere finanzielle Unterstützung, sprechen dafür, dass hier eine Sperrmarke angemeldet werden sollte, um gegenüber der Antragstellerin eine bessere Verhandlungsposition zu erlangen. Der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin hat die angegriffene Marke am 17. Mai 1999 angemeldet, also unmittelbar, nachdem seine Zahlungsschwierigkeiten auftraten und die Verhandlungen der Verfahrensbeteiligten über eine weitere Zusammenarbeit und eine weitere finanzielle Unterstützung zu scheitern drohten.

Dass die Markenmeldung erkennbar in der Absicht erfolgte, die Antragstellerin in ihrer wirtschaftlichen Position zu beeinträchtigen, wird auch daraus ersichtlich, dass das Dienstleistungsverzeichnis der streitgegenständlichen Marke anders als die sonstigen Marken des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin mit den Dienstleistungen „Dienstleistungen von Kliniken und Pflegeheimen; Betrieb von offenen und stationären Einrichtungen der Behinderten-, Kranken- und Altenhilfe, der Familien-, Frauen-, Kinder- und Jugendhilfe“ einen Bereich erfasst, auf dem auch die Antragstellerin bzw. die A... GmbH tätig ist.

Besonders deutlich tritt die Behinderungsabsicht des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin auch aus dem Umstand hervor, dass er ebenfalls am 17. Mai 1999 neben der streitgegenständlichen Marke „DO“ auch noch die Buchstabenfolge „DOH“ als Marke angemeldet hat. Diese Buchstabenfolge wird unstreitig von und für die Darlehensgeberin des Markenanmelders, die A... GmbH, verwendet.

Der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin hat bei der Anmeldung der angegriffenen Marke auch nicht in Wahrnehmung berechtigter eigener Interessen gehandelt. Soweit die Markeninhaberin mit dem Lizenzvertrag über die Nutzung der Marke für einen Geschäftsbetrieb in Dortmund geltend machen will, dass sie damit ein eigenes Projekt verfolge und die Buchstabenfolge „DO“ für den Hauptsitz des geplanten Unternehmens stehe, erscheint dies nicht glaubwürdig. Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass sie diesen Geschäftsbetrieb erst aufbauen wolle. Außerdem wurde der Lizenzvertrag erst abgeschlossen, als zwischen den Verfahrensbeteiligten schon seit fast fünf Jahren Streit über die Rechte an der verfahrensgegenständlichen Marke herrschte.

Zwar kann auch dann nicht von einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht ausgegangen werden, wenn die Förderung des eigenen Wettbewerbs, insbesondere die Pflege des eigenen Markenbestands, beispielsweise durch Fortschreibung einer Markenfamilie im Vordergrund steht (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 441). Eine solche Fallgestaltung liegt hier jedoch nicht vor. Die Marken „DO“ und „DOH“ fügen sich weder vom Markenwort her noch in Bezug auf die Dienstleistungen, für die sie geschützt sind, in die Reihe der sonstigen Marken des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin ein. Sie sind die einzigen Marken, die aus Abkürzungen bestehen, während die sonstigen Marken mehr oder weniger phantasievolle Abwandlungen von auf dem jeweils erfassten Waren- und/oder Dienstleis-

tungssektor beschreibenden Angaben darstellen. Zwar mag es bei den Waren und Dienstleistungen Berührungen auf medizinischem Gebiet geben. Doch betreffen die sonstigen Marken des Rechtsvorgängers der Markeninhaberin diesen Bereich überwiegend unter dem Aspekt der Schönheitspflege, Kosmetik und Fitness, während die streitgegenständliche Marke insoweit auf Pflege und Heilkunde ausgerichtet ist. Dass die streitgegenständliche Marke und die Marke „DOH“ aus dem Rahmen fallen, zeigt sich auch in den nach Anmeldung dieser Marken angemeldeten weiteren Marken, die vom Konzept her wiederum mit den früher angemeldeten Marken vergleichbar sind.

Nach alledem ist festzustellen, dass der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet hat, so dass ihre Löschung anzuordnen war.

3. Die Markeninhaberin hat die Kosten sowohl des patentamtlichen als auch des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG). Zwar gilt in mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht der Grundsatz, dass jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst trägt. Jedoch ist eine hiervon abweichende Anordnung geboten, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen. So liegt der Fall hier. Da die verfahrensgegenständliche Marke bösgläubig angemeldet wurde, entspricht es der Billigkeit, der Markeninhaberin die Kosten des gesamten Verfahrens aufzuerlegen. Hinsichtlich der patentamtlichen Kosten war daher der angefochtene Beschluss der Markenabteilung auch insoweit aufzuheben, als danach Kosten weder auferlegt wurden noch zu erstatten waren. Insoweit ergibt sich die Kostentragungspflicht der Markeninhaberin aus § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt die Kostentragungspflicht aus § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Ob die Anfragen der nicht anwaltlich vertretenen Markeninhaberin, wer ihre Verfahrenskosten übernehme und ob sie eine Kostenfestsetzung beantragen könne, als Antrag, der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen, auszulegen gewesen wären, kann dahinstehen. Denn bei der vorliegenden Sachlage wäre ein solcher Antrag in jedem Fall zurückzuweisen gewesen.

gez.

Unterschriften