



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 71/17

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
14. Mai 2020
Lintl
Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 010 934
(hier: Lösungsverfahren S 51/16 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
- II. Die Markeninhaberin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die am 26. Januar 2012 von der D...GmbH, Gesellschaft für IT-Lösungen, Waldkraiburg, angemeldete Bezeichnung

VTIGER

ist am 10. Juli 2012 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register als Marke für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9:

Software zur Verwaltung von Datenbeständen und Kundenbeziehungen, auch aus dem Internet herunterladbar; Computer-Software; Computerprogramme; auf Computermedien gespeicherte elektronische Veröffentlichungen, Datenbanken, Computerprogramme oder

Software; elektronische Online-Veröffentlichungen und elektronische Bedienungshandbücher, auch aus dem Internet herunterladbar; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerein- und -ausgabegeräte; Komponenten der Datenfernübertragung, Eingabegeräte, Ausgabegeräte, Computerperipherie; Computer-Netzwerke; Computer-Netzwerk-komponenten; Gehäuse für elektrotechnische Geräte;

Klasse 16:

gedruckte Veröffentlichungen; Bedienungsanleitungen;

Klasse 37:

Installation, Wartung und Aktualisierung von Computerhardware;

Klasse 38:

Bereitstellung von Plattformen für die internet- oder computernetzwerk-gestützte dynamische Anpassung von IT-Infrastrukturen ("Cloud Computing"); Kommunikationsdienste mittels Computerterminals, Telefon oder Mobiltelefon; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Bildern mittels elektronischer Datenverarbeitung; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung, insbesondere Telefon und Faxgeräte; Sprachübermittlungsdienste (Sprachmitteilungsdienste);

Klasse 41:

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen und Kongressen; Online-Seminare und Online-Schulungen im Internet;

Klasse 42:

Design, Redesign und Entwicklung von Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellung von EDV-Programmen; Vermietung von Computerhardware; Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware; Wiederherstellung von Computerdaten; Analyse von Computersoftware und Computersystemen; Computersystemdesign; Duplizieren von Computersoftware; Computer-Netzwerk-Planung; technische Computer-Projektplanung; Vermietung von Webservern; Gestaltung, Unterhaltung und Vermietung von Websites für Dritte; Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Gestaltung von Geschäftsprozessen; Design von IT-Infrastrukturen (Computerhardware und -software) und EDV-Programmierung zur internet- oder computernetzwerkgestützter dynamischer Anpassung von IT-Infrastrukturen ("Cloud Computing"); Erteilen von Informationen und Consulting in Bezug auf alle

vorstehend genannten Leistungen, auch online, aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet;

Klasse 45:

Lizenzierung von Computersoftware.

Am 13. Februar 2015 ist über das Vermögen der Anmelderin und früheren Markeninhaberin, D... GmbH, Waldkraiburg (nachfolgend Anmelderin), das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Aufgrund eines Antrags auf Umschreibung ist die streitgegenständliche Marke am 12. August 2015 auf die D1...

GmbH, Zug (Schweiz), heutige Markeninhaberin und Beschwerdeführerin, im Markenregister umgeschrieben worden.

Die Löschantragstellerin hat mit Schriftsatz vom 21. März 2016 beim DPMA die Löschung der Marke gemäß §§ 50 Abs. 1 i.V.m. 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (aF) wegen Bösgläubigkeit beantragt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschantrag, der ihr am 16. April 2016 zugestellt worden war, mit Schriftsatz vom 15. Juni 2016, eingegangenen beim DPMA am selben Tag, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat auf den Löschantrag hin mit Beschluss vom 3. Mai 2017 die Löschung der Markeneintragung angeordnet und der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Den Gegenstandswert des Löschanfahrens hat sie auf 50.000 Euro festgesetzt.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die Markeninhaberin sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen, weil sie die Marke angemeldet habe, obwohl sie wusste, dass die Löschantragstellerin das Zeichen für dieselben Waren benutze ohne ein formales Markenrecht erworben zu haben. Sie habe mit dem Ziel gehandelt, diesen Besitzstand zu stören und den weiteren Gebrauch des Zeichens zu sperren.

Die Antragstellerin sei im Jahr 2004 in Indien und den USA gegründet worden und vertreibe seither unter der Bezeichnung „vtiger“ eine Open-Source-Software für Customer-Relationship-Management (CRM). Die von der Löschantragstellerin vorgelegten Unterlagen zeigten, dass die Antragstellerin bzw. ihre Partnerunternehmen die Bezeichnung „vtiger“ weltweit u.a. auch in Deutschland für ihre Open-Source-Software bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke am 26. Januar 2012 benutzt hätten. Daher sei ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin entstanden, den die Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung gekannt habe. Denn einer Pressemitteilung aus dem Internet-Portal „open-PR – Das offene PR-Portal“ sei zu entnehmen, dass die Antragsgegnerin seit 2007 autorisierter „vtiger CRM Hosting und Regional-Partner“ sei (vgl. Anlage 12 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 13. September 2016). Auch belegten die vorgelegte Vereinbarung („VTIGER AUTHORIZED REGIONAL PARTNER AGREEMENT“) sowie der zudem eingereichte E-Mailverkehr eine seit dem Jahr 2007 bestehende Partnerschaft zwischen der Antragstellerin und der damaligen Markenmelderin und später insolventen Markeninhaberin D...

GmbH, Waldkraiburg. Im Impressum der Webseite der D...GmbH,

Waldkraiburg sei darauf verwiesen worden, dass es sich bei „vtiger“ um Marken der Antragstellerin handele (vgl. die mit Fax der Löschantragstellerin vom 13. September 2016 eingereichte Anlage 14). Andererseits enthalte die Webseite der Markeninhaberin (www.vtiger.global/de) den Hinweis, dass sie die alleinige Inhaberin der Marke „VTIGER“ in Deutschland sei und aus dieser Position heraus gegen illegale Verwendungen vorgehe (vgl. Anlage 20 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 1. Dezember 2016). Die Anmelderin habe die Bezeichnung „vtiger“ für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 37, 38, 41, 42 und 45 ohne rechtfertigenden Grund angemeldet. Der Umstand, wonach die Markeninhaberin an einer Weiterentwicklung der Open-Source Software „vtiger“ beteiligt gewesen sei und ihr möglicherweise Urheberrechte zustünden, habe keine Auswirkungen auf den schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an dem Zeichen „vtiger“ für Open-Source-Software. Insoweit weise die Markeninhaberin selbst zutreffend auf ihrer Webseite auf die Markenrechte der

Antragstellerin hin, gehe aber zugleich gegen die Unionsmarke der Antragstellerin mit einem Löschungsantrag vor und kündige auch auf ihrer Webseite an, gegen „illegale“ Nutzungen vorzugehen. Damit versuche sie, den weiteren Gebrauch der Marke durch die Antragstellerin zu sperren. Die Markeninhaberin setze zudem die an sich unbedenkliche Sperrwirkung der Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes ein. Denn aufgrund der gemeinsamen Zusammenarbeit sei der Anmelderin im Anmeldezeitpunkt bewusst gewesen, dass die Antragstellerin die Bezeichnung „vtiger“ in Deutschland benutze bzw. die Absicht hierzu habe. Die Marke sei in der Absicht angemeldet worden, Dritte und insbesondere die Antragstellerin an der Benutzung der Marke in Deutschland zu hindern. Das Verhalten der Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke erfülle daher den Tatbestand der Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a.F.), weshalb die Marke zu löschen war.

Gegen den ihr am 6. Mai 2017 zugestellten Beschluss der Markenabteilung 3.4 hat die Markeninhaberin am 6. Juni 2017 Beschwerde eingelegt. Zur Begründung macht sie geltend, die Voraussetzungen der Bösgläubigkeit hätten nicht vorgelegen. Der insoweit beweispflichtigen Antragstellerin sei der Nachweis, wonach diese einen schutzwürdigen Besitzstand erworben habe, nicht gelungen. Denn Voraussetzung für das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes sei, dass das betreffende Zeichen für eine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den geschützten Waren und Dienstleistungen als Marke benutzt werde. Dabei sei zwar nicht zwingend eine Gewinnerzielungsabsicht erforderlich, aber zumindest müsse ein Bezug zu der Gewinnung von Marktanteilen gegeben sein. Das kostenlose Zurverfügungstellen der Open-Source-Software durch die Antragstellerin in Deutschland stelle keine rechtlich relevante markenmäßige Benutzung des Zeichens VTIGER dar. Denn das bloße Bereitstellen einer kostenlosen Software habe keinen ausreichenden Bezug zum geschäftlichen Verkehr. Es fehle an einer gezielten Gewinnung von Marktanteilen, insoweit sei es nicht ausreichend, Downloadstatistiken (www.sourceforge.net) als Beleg für eine Benutzung heranzuziehen. Nachdem es

sich um eine kostenlose Software handele, seien Downloadzahlen zudem nicht aussagekräftig, weil gerade kostenfreie Produkte weit häufiger heruntergeladen würden. Die Zahlen sagten nichts über den Einsatz der Software aus. Auch die weiteren für den Nachweis eines Besitzstandes eingereichten Unterlagen belegten nicht ausreichend, dass eine über mehrere Jahre hinausgehende Benutzung der Bezeichnung als Marke durch die Antragstellerin stattgefunden habe. Die Markenabteilung sei auch zu Unrecht vom Vorliegen einer Behinderungsabsicht der Markeninhaberin ausgegangen. Eine für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht in der Regel bereits sprechende enge und langjährige Geschäftsbeziehung zu der Antragstellerin habe nicht vorgelegen. Die Markenabteilung habe insoweit auch das Prinzip einer Open-Source-Software verkannt. Das Prinzip sei, die Software kostenfrei zur Verfügung zu stellen, so dass andere Unternehmen auf der Grundlage dieser Software modifizierte Versionen entwickeln oder einen Support bereitstellen könnten. Solche Unternehmen handelten dann auf eigenes Risiko und nicht in Zusammenarbeit mit dem Entwickler der Open-Source-Software. Die Anmelderin habe in einer absolut marktüblichen Art und Weise ihre Dienstleistungen angeboten. Kunden, die an einer modifizierten Version der Software interessiert gewesen seien oder Support benötigten, suchten sich einen Anbieter, wobei sie genau wüssten, dass dieser Anbieter die Open-Source-Software nicht entwickelt habe. Eine Täuschung des angesprochenen Verkehrs erfolge daher nicht. Insoweit sei der Hinweis der Anmelderin im Impressum auf ihrer Webseite, wonach es sich bei der VTIGER Marke um eine solche der Antragstellerin handele, keine Täuschung. Denn die Antragstellerin habe in der Tat Markenrechte an der genannten Bezeichnung und an einer Wort-Bildmarke VTIGER. Dessen ungeachtet sei die Beschwerdeführerin die Inhaberin der angegriffenen Marke. Ihr Hinweis auf die Antragstellerin als Urheberin der Open-Source-Software belege gerade die Redlichkeit der Markeninhaberin und Beschwerdeführerin und das Fehlen einer Behinderungsabsicht. Die Markeninhaberin habe schließlich auf der Grundlage der Open-Source-Software eine verbesserte Version und Erweiterungsmodule für den deutschsprachigen Markt zu der bestehenden Open-Source-Software entwickelt. An diesen Versionen würden der Antragstellerin keinerlei Rechte zustehen, das Urheberrecht dafür läge bei der Markeninhaberin als

Entwicklerin. Sie habe insoweit ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke. Ihr Verhalten sei auch nicht auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin gerichtet gewesen, sondern allein auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs. Die Anmelderin und ursprüngliche Markeninhaberin habe die Marke von Anfang an benutzt und an dieser selbst einen schutzwürdigen Besitzstand aufgebaut. Die Anmeldung sei demnach allein zur Förderung des eigenen Wettbewerbs und nicht zum Zweck der Behinderung der Antragstellerin erfolgt. Zu dem Vortrag der Antragstellerin, wonach die Internetseite der Markeninhaberin den Hinweis enthalte, dass sie aus ihren Rechten gegen die unberechtigte Verwendung von VTIGER als Alleininhaberin der gleichnamigen Marke vorgehen werde, meint die Markeninhaberin, dass sich dieser Hinweis nur vorübergehend dort befunden habe. Es habe Auseinandersetzungen zwischen ihr und dem ehemaligen Geschäftsführer der Anmelderin, der inzwischen insolventen D... GmbH, Gesellschaft für IT-Lösungen, Waldkraiburg, Herrn M... um die Herausgabe des Domainnamens „vtiger.de“ gegeben, die erst gerichtlich durchgesetzt werden musste. Die Domain der Markeninhaberin laute mittlerweile „Braininformatik GmbH“ (Anlage AG 21). Weder die Antragstellerin noch sonstige Dritte seien bisher an der Nutzung der streitgegenständlichen Marke gehindert oder diesbezüglich belangt worden. Vielmehr würden Dritte eingeladen, die Marke zu nutzen und mit der Markeninhaberin zu kooperieren. Der Fall einer bösgläubigen Markenmeldung sei somit nicht gegeben.

Die Beschwerdeführerin und Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2017 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin und Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Löschantragstellerin hält die Voraussetzungen der Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Markenmeldung nach wie vor für gegeben, denn die Anmeldung sei rechtsmissbräuchlich und mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers eingereicht worden.

Bei der Anmelderin habe es sich ausweislich der bereits vorgelegten Unterlagen und anders als die Markeninhaberin behauptet, um einen autorisierten Partner der Antragstellerin gehandelt. Das Zeichen sei in Kenntnis der identischen Bezeichnung des Vorbenutzers angemeldet worden und dies auch in Behinderungsabsicht, wie sich der Internetseite der Anmelderin bereits entnehmen lasse. Ein hinreichend belegter schutzwürdiger Besitzstand der Löschantragstellerin sei gegeben. Neben der Verfügbarkeit der Software in Form unterschiedlicher Apps im Apple-Store bzw. Android-Store belegten die von der Löschantragstellerin eingereichten Unterlagen die weiteren geschäftlichen Tätigkeiten der Antragstellerin, die darauf gerichtet gewesen seien, Marktanteile zu gewinnen, einen schutzwürdigen Besitzstand aufzubauen und diesen auch langjährig zu sichern. Es sei zudem rechtsmissbräuchlich gewesen, als die Markeninhaberin gegen die Antragstellerin vorgegangen sei und weiterhin vorgehe, obwohl die Antragstellerin bereits jahrelang nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit unter der Bezeichnung VTIGER tätig gewesen sei und weiterhin tätig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Denn auf Grund

der gesamten Umstände des Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Anmelderin und ursprüngliche Markeninhaberin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig war und die Voraussetzungen für den Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung im Sinn des § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F.) vorliegen. Insoweit teilt der Senat die Auffassung der Markenabteilung, so dass die Lösungsanordnung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG zu Recht erfolgte.

1. Zunächst ist festzustellen, dass die Voraussetzung für die Durchführung des Lösungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfüllt sind, nachdem die Markeninhaberin dem ihr am 16. April 2016 zugestellten Lösungsantrag am 30. Mai 2016, und damit innerhalb der zweimonatigen Frist des § 54 Absatz 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat.

2. Der Lösungsantrag ist begründet, weil die Voraussetzungen einer bösgläubigen Markenmeldung vorgelegen haben.

Von einer bösgläubigen Markenmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unlauter erfolgte. Hierbei ist allein auf den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke abzustellen (EuGH GRUR 2009, 763, Tz. 35, 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 50 Rn. 12). Vorliegend ist damit der maßgebende Zeitpunkt der Anmeldetag der angegriffenen Marke, also der 26. Januar 2012.

Ein Markenmelder handelt allerdings nicht bereits dann unlauter, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichnungsschutz erworben zu haben; vielmehr müssen auf Seiten des Markenmelders besondere Umstände hinzutreten, die die Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Solche Umstände können darin begründet sein, dass der Anmelder in

Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel oder der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen eintragen lässt oder der Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2016, 378 – Liquidrom; GRUR 2012, 429 Rn. 10 – Simca; GRUR 2004, 510 - S-100; GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance; GRUR 2009, 780 Rn. 11 - Ivadal).

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 GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des mit der Eintragung gesicherten Monopolrechts ergeben kann (BGH GRUR 2001, 242, 243 f. - Classe E; GRUR 2004, 510 ff. - S. 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f.- S.100).

Die Feststellungslast für das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses zum Eintragungszeitpunkt nach § 50 Abs. 1 MarkenG trifft den Antragsteller des Lösungsverfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Rn. 48 - Rocher-Kugel; GRUR 2009, 669, Tz. 31 – Post II; vgl. dazu auch BPatG GRUR 2015, 796, 803 unter Gliederungspunkt II. 2. e) bb) (3) – Farbmarke Rot – HKS 13 [Sparkassen-Rot II]).

Nach diesen Grundsätzen sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke wegen Bösgläubigkeit der Anmelderin im Anmeldezeitpunkt im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F.) gegeben.

a. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 26. Januar 2012 bestand ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin an der angegriffenen Marke in Deutschland.

Denn ausweislich der von der Löschantragstellerin eingereichten Unterlagen, die unter anderem objektive Belege wie zum Beispiel einen „Bericht aus der Wirtschaftsinformatik“ mit dem Titel „Open Source Business Applications im Mittelstand – Architektur und Einsatz des CRM-Systems vtiger“ enthalten (vgl. Shaker Verlag Aachen 2008 – siehe Anlage 5 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 13. September 2016), ist sie seit dem Dezember 2004 mit einer von ihr entwickelten Software unter der Bezeichnung „vtiger“ weltweit u.a. auch in Deutschland tätig. Sie bietet eine sogenannte „Open-Source-Software“ für Customer-Relationship-Management (CRM) an, d.h. eine frei verfügbare Software, deren Quelltext öffentlich ist und von Dritten eingesehen werden kann. Das Geschäftsmodell der Löschantragstellerin sieht dabei vor, dass Dritte, nachdem sie eine kostenpflichtige Lizenz erhalten haben, „vtiger Dienstleistungen“ in unveränderter oder veränderter Form geschäftsmäßig vertreiben oder weiterverkaufen dürfen (sogenannte Partnerschaftsverträge, VTIGER AUTHORIZED REGIONAL PARTNER AGREEMENT; vtiger Solution Partner Agreement - siehe Anlagen 18 und 19 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 13. September 2016). Der Lizenznehmer wird dann als „Partner“ auf der Webseite der Löschantragstellerin aufgeführt, was letztlich eine Empfehlung bzw. einen Hinweis der Löschantragstellerin darstellt, für die Inanspruchnahme zur Erstellung weiterer oder angepasster Anwendungen der Software „vtiger“ sich an den Partner zu wenden.

Die Löschantragstellerin hatte somit jedenfalls zum Zeitpunkt der Markenmeldung einen schutzwürdigen Besitzstand in Deutschland. Die Bezeichnung „vtiger“ war als sogenannte „Open-Source- Software“ im Jahr 2012 bereits seit mehreren Jahren am deutschen Markt präsent, so dass die Kennzeichnung im Inland entsprechend bekannt war (siehe zur Bekanntheit auch BGH GRUR 2014, 780 – Liquidrom; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 942; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 8 Rn. 308). Die Löschantragstellerin hat durch die Vergabe von Nutzungsrechten und Lizenzen Umsätze in Deutschland generiert. Damit hat sie bzw. ihre Partner oder Lizenznehmer das Zeichen „vtiger“ auch tatsächlich für eine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als Marke benutzt. Das Zeichen hat dadurch eine hinreichende Bekanntheit im Verkehr erlangt.

b. Der schutzwürdige Besitzstand der Löschantragstellerin war der Markeninhaberin zum Zeitpunkt der Anmeldung auch bekannt.

Es kann dahingestellt bleiben, ob der von der Löschantragstellerin vorgelegte und jedenfalls einseitig von der damaligen Markeninhaberin, der D...

GmbH, Gesellschaft für IT-Lösungen, Waldkraiburg durch ihren Geschäftsführer K... unterzeichnete Vertrag „Vtiger authorized regional partner agreement“ wirksam zustande gekommen ist (vtiger authorized regional partner agreement vom 17. April 2007 – Anlage 18 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 13. September 2016), wofür allerdings einiges spricht. Aus dem von der Löschantragstellerin eingereichten Emailverkehr der Beteiligten, ergibt sich jedenfalls, dass die Anmelderin und frühere Markeninhaberin und die Löschantragstellerin bereits seit dem November 2007 in einer geschäftlichen Beziehung zueinander standen. So zeigt der Kontakt im November 2007, dass die Anmelderin auf der Webseite der Löschantragstellerin als „Gold Partner“ geführt werden sollte, wofür diese ein von ihr entworfenes Kurzprofil übermittelte (vgl. die Ausdrucke des Email Austausches - Anlage 16 sowie Anlage 12: Pressemitteilung von Different Solutions am 15. Mai 2007 „Different Solutions ist weltweit erster autorisierter vtiger CRM Hosting- und Regional-Partner“ - beides jeweils Anlagen zum Schriftsatz der

Löschungsantragstellerin vom 13. September 2016). Die Anmelderin führt darin selbst aus, dass sie Beratungs- und Implementierungsdienste auf der Basis von „vtiger CRM“ durchführt. Dass zwischen den Beteiligten Vertragsbeziehungen bestanden haben, ergibt sich schließlich auch aus dem Emailverkehr der Beteiligten vom 14. Mai 2012 (vgl. Anlage 16 zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 13. September 2016). Die Anmelderin hatte die Löschungsantragstellerin am 14. Mai 2012, also kurz nach der Anmeldung der angegriffenen Marke, um die Verlängerung der Partnerschaft gebeten (...“how can we pay the annual fee for our partnership? ...“). Aus den eingereichten Unterlagen geht dann hervor, dass die Partnerschaft von der Löschungsantragstellerin deshalb nicht weitergeführt wurde, weil sie sich daran störte, dass die Anmelderin unter der Bezeichnung „vtiger.de“ mit eigener Webseite und Domain aufgetreten ist, was den Partnerrichtlinien der Antragstellerin widersprach. Die Antragstellerin machte dabei deutlich, dass dadurch zum einen die Kunden verwirrt würden, weil sie davon ausgingen, dass die Löschungsantragstellerin selbst dahinterstehe und zum anderen es Unstimmigkeiten mit den anderen Partnern gegeben habe, die diese Adresse auch verwenden wollten. Jedenfalls sei vereinbart gewesen, dass die Partner die Bezeichnung „vtiger“ nicht als Hauptteil in ihrem eigenen Domainnamen führen sollten.

Die vorgelegten Unterlagen lassen somit nach Auffassung des Senats ohne weiteres den Schluss zu, dass zwischen der Anmelderin und der Löschungsantragstellerin im Zeitpunkt der Anmeldung am 26. Januar 2012 eine seit dem Jahr 2007 bestehende Partnerschaftsbeziehung bestanden hat. Aus den vorgelegten Kopien des Emailverkehrs vom Mai 2012 und dem jedenfalls von der damaligen Inhaberin der Marke unterzeichneten „vtiger authorized regional partner agreement“ vom 17. April 2007 mit der Löschungsantragstellerin (siehe Anlage 18) geht auch hervor, dass die Stellung als Partner der Löschungsantragstellerin diejenige einer Lizenznehmerin war (vgl. das Exhibit D zum Vertrag vom 17. April 2007, Anlage 18), die die Bezeichnung „vtiger CRM“ verwenden durfte.

Damit war der Anmelderin im Zeitpunkt der Anmeldung aber zweifellos bekannt, dass sie durch die vertragliche Beziehung mit der Löschantragstellerin die Bezeichnung „vtiger CRM“ aufgrund der vertraglichen Beziehung zwar verwenden konnte, entsprechende Zeichenrechte aber der Löschantragstellerin zustanden - ohne dass diese hierfür in Deutschland einen formalen Kennzeichenschutz erworben hatte. Die Anmeldung erfolgte somit in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten. Dies deckt sich letztlich auch mit dem Inhalt des Schreibens des Geschäftsführers der Anmelderin, Herrn M..., das dieser am 30. Mai 2016 zum patentamtlichen Lösungsverfahren eingereicht hat. Die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung haftet der Marke an und kann auch durch eine spätere Übertragung der Marke auf einen anderen Inhaber nicht beeinflusst oder gar beseitigt werden (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 911 mwN).

c. Die Anmeldung erfolgte auch in unlauterer Behinderungsabsicht.

Eine rechtsmissbräuchliche Behinderungsabsicht liegt dann vor, wenn das Verhalten der Markeninhaberin in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin gerichtet war (vgl. auch BGH, GRUR 2012, 429 Rn. 10 - Simca; m. w. N.). Dabei muss die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes zu verwenden, nicht der einzige Beweggrund sein, es reicht aus, dass diese Absicht jedenfalls ein wesentliches Motiv ist (GRUR 2008, 337 Rn. 26 - AKADEMIKS). Der Umstand, die Marke selbst auch benutzen zu wollen, schließt die Annahme der wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht nicht grundsätzlich aus. Die Schwelle zur Bösgläubigkeit ist dann überschritten, wenn das Verhalten eines Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung Dritter und nicht auf die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation gerichtet ist, wobei sich die Markenmeldung insbesondere auch unter dem Aspekt vertraglicher Beziehungen zwischen Anmelderin und Löschantragstellerin vor der Anmeldung – wie im vorliegenden Fall – als unlauter bzw. bösgläubig darstellen kann.

Aufgrund der durch die vorgelegten Unterlagen belegten geschäftlichen Partnerschaft zwischen der Löschantragstellerin und der Anmelderin und der geschäftlichen Einbindung der Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung (Januar 2012) liegt der Gedanke nahe, dass die Anmelderin aus der Eintragung jedenfalls zusätzliche unlautere Vorteile ziehen wollte. Sie hat durch die Markenmeldung und durch die Sicherung der Domain „vtiger.de“ sich sowohl gegenüber anderen in Deutschland tätigen „vtiger“ Partnern der Antragstellerin einen ihr nicht zustehenden Wettbewerbsvorteil, als auch eine gegenüber der Löschantragstellerin objektiv verbesserte, aber vertragswidrige Position verschafft. Das zeigt unter anderem die negative Antwort der Löschantragstellerin am 14. Mai 2012 auf die Anfrage einer Verlängerung der Partnerschaft durch die Anmelderin vom gleichen Tag (siehe Anlage 16), aus der hervorgeht, dass die eigenständige und ohne auf den Partnerstatus hinweisende Verwendung der Marke „vtiger“ bzw. des Domainnamens „vtiger.de“ zwar für alle Partner der Löschantragstellerin von großem Interesse ist, diese aber angesichts der vertraglichen Absprachen und Firmenrichtlinien der Löschantragstellerin davon Abstand nehmen. Gleichzeitig geht aus dem Schreiben hervor, dass gerade das Verhalten der Anmelderin im Rahmen der Verwendung der Bezeichnung „vtiger“ und der Sicherung und Verwendung des Domainnamens „vtiger.de“ für die Löschantragstellerin das Hindernis einer weiteren Partnerschaft darstellte (vgl. Anlage 16). Bis zu dem Zeitpunkt der Anmeldung durch die Markeninhaberin hatte das Partnerschaftsgefüge zwischen der Löschantragstellerin und der damaligen Markeninhaberin ausweislich des von der Löschantragstellerin vorgelegten Emailaustausches der Beteiligten gut funktioniert. Das zeigen u.a. die Mailwechsel vom November 2007, November 2008, November 2011 (vgl. Anlage 16).

Insoweit liegt es nahe, dass sich die Anmelderin in Kenntnis der Interessen der Löschantragstellerin mit der Anmeldung bewusst über die partnerschaftlichen Beziehungen und Bindungen hinweg gesetzt hat, um sich in erster Linie – ungeachtet der partnerschaftlichen Beziehungen - eine gegenüber den weiteren als Partner gelisteten Partnern der Antragstellerin vorteilhaftere Position zu verschaffen und insoweit sowohl die wettbewerbsrechtliche Entfaltung ihrer Mitbewerber als auch der

Löschungsantragstellerin zu behindern. Ein berechtigtes Eigeninteresse an der Markenmeldung für Deutschland kann die Anmelderin und damalige Markeninhaberin für sich nicht geltend machen. Dieser Schluss lässt sich auch aus dem Schreiben des früheren Geschäftsführers der Markeninhaberin, Herrn H... vom 30. Mai 2016 entnehmen (vgl. auch BPatG 30 W (pat) 8/14 – EXPODOME; die Entscheidung ist über die Entscheidungsdatenbank über die Homepage des Gerichts öffentlich zugänglich).

Soweit die Markeninhaberin demgegenüber vorträgt, dem Charakter einer „Open Source Software“ entspräche es, dass diese von dritten Unternehmen frei verwendet und weiterentwickelt werden könnte, mag dies für die Veränderung der Software selbst durchaus der Fall sein. Dadurch ist aber keine Aussage darüber getroffen, wie die auf der Software basierenden oder diese betreffenden (Zubehör)Produkte bezeichnet werden dürfen. Das hat die Löschungsantragstellerin aber in ihren Partnerschaftsverträgen ausdrücklich vertraglich geregelt. Dieses Regelwerk war der Markeninhaberin als langjährige Vertragspartnerin auch bekannt.

Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zu berücksichtigende rechtfertigende Umstände oder entlastende Indizien, die gegen eine Behinderungsabsicht der Anmelderin und ursprünglichen Markeninhaberin sprechen, sind nicht ersichtlich.

Aus dem Umstand, dass die Löschungsantragstellerin erst am 18. März 2016, eingegangen beim DPMA am 21. März 2016, einen Löschungsantrag gestellt hat, lässt sich keine Zustimmung oder Duldung der bereits im Jahr 2012 getätigten Anmeldung entnehmen. Denn zum einen ist nicht vorgetragen, ab wann die Antragstellerin, die jedenfalls im Mai 2012 Kenntnis von der für die Markeninhaberin bestehenden Domain „vtiger.de“ hatte, von der Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen Marke wusste. Zum anderen kann auch eine bloße Untätigkeit oder tatsächliche Duldung keine Zustimmung zur Markeneintragung begründen (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2010, 828 Rn. 49 - DISC sowie BPatG 30 W (pat) 8/14 – EXPODOME).

Die Beschwerde der Markeninhaberin war nach alledem zurückzuweisen.

III. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat – wie bereits die ihr auferlegten Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens – die Markeninhaberin zu tragen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Zwar trägt in Markenbeschwerdeverfahren jeder Beteiligte in der Regel seine Kosten selbst. Da der bösgläubigen Anmeldung jedoch stets ein rechtmisbräuchliches Verhalten zugrunde liegt, entspricht es in diesen Fällen grundsätzlich der Billigkeit, der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (st. Rspr. vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 16 m.w.N). Umstände, von diesem Grundsatz im vorliegenden Fall abzuweichen, sind nicht ersichtlich.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

prä