



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 32/08

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. Mai 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 44 026.4 S 81/07 Lö

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat am 6. Februar 2007 die Löschung der am 29. Juli 2004 angemeldeten und am 4. Oktober 2004 für die Waren

„Kohlensäurehaltige und kohlensäurefreie Mineralwässer; alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

eingetragenen Wortmarke 304 44 026

Hamidiye

nach § 50 Abs. 1 MarkenG beantragt, weil die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei.

Die Antragsgegnerin hat der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

Mit Beschluss vom 17. Januar 2008 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Antragsgegnerin sei bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke bösgläubig gewesen. Dieser sei nämlich aufgrund von mit der Antragstellerin vor der Markenanmeldung im Frühjahr 2004 geführten, letztlich aber gescheiterten Verhandlungen über eine beiderseitige Kooperation bekannt gewesen, dass die Antragstellerin bereits vor der Markenanmeldung beabsichtigt habe, ihre in der Türkei seit Jahren bekannte Marke „Hamidiye“ auf dem deutschen Markt einzuführen. Diesen Marktzutritt zu verhindern oder jedenfalls zu erschweren sei tragendes Motiv der Antragsgegnerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke gewesen. Die Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin zeige sich auch darin, dass sie der Antragstellerin die streitgegenständliche Marke zu einem Preis von €... zum Kauf angeboten und Geschäftspartnern der Antragstellerin im Inland aufgrund ihrer Rechtsposition als Markeninhaberin gerichtlich zu untersagen versucht habe, die Geschäftsbezeichnung „Hamidiye“ zu führen. Dass die Antragsgegnerin mit der verfahrensgegenständlichen Marke gekennzeichnete Produkte aktuell auf dem inländischen Markt anbiete, stehe ihrer Behinderungsabsicht im Zeitpunkt der Markenanmeldung nicht entgegen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Zur Begründung trägt sie vor: Ihr hätten vor der Markenanmeldung keine Hinweise vorgelegen, dass die Antragstellerin die Absicht verfolgt habe, das Zeichen „Hamidiye“ als Herkunftshinweis auf ihr Unternehmen im Inland zu verwenden. Vielmehr habe die Antragstellerin im Laufe der geführten Verhandlungen zu erkennen gegeben, am deutschen Markt kein Interesse zu haben. Der angegriffenen Entscheidung könne auch nicht darin gefolgt werden, dass die Antragstellerin bereits vor der Markenanmeldung Vertriebshandlungen im Inland getätigt habe.

Vielmehr habe sie der Antragstellerin einen Lieferauftrag erteilt, weil sie, die Antragsgegnerin, die importierte Ware selbst auf eigene Rechnung im Inland vertreiben wollte. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Abbruch der Vertragsverhandlungen und der Markenmeldung sei nicht geeignet, den von der Antragstellerin erhobenen Vorwurf der Bösgläubigkeit zu belegen. Vielmehr zeige die Untätigkeit der Antragstellerin nach erfolglosem Abschluss der mit ihr geführten Gespräche, dass die Antragstellerin kein Interesse gehabt habe, durch eine Markenmeldung im Inland ihre Rechtsposition zu stärken. Die Zeichenwahl „Hamidiye“ gehe überdies auf den Vornamen der Großmutter des Geschäftsführers der Antragsgegnerin „Hamide“ zurück und sei nur zufällig mit der von der Antragstellerin für ihre Produkte gewählten Bezeichnung identisch. Ein von ihr an die Antragstellerin gerichtetes Angebot zum entgeltlichen Erwerb der angegriffenen Marke habe es nicht gegeben. Dass sie, die Antragsgegnerin, ihre Rechtsposition als Markeninhaberin verteidige und gegen Verletzer gerichtlich vorgehe, könne ihr im hiesigen Lösungsverfahren nicht entgegengehalten werden. Ebenso müsse es ihr unbenommen bleiben, - wie geschehen - ihr Geschäftsfeld von der Vermittlung von Zeitarbeit auf den Vertrieb von mit der Marke gekennzeichneten Produkten zu erweitern, ohne sich dem Vorwurf der bösgläubigen Markenmeldung auszusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2008 aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geäußerten Auffassung nach folge der geltend gemachte Lösungsanspruch bereits aus den

durch die Vertragsverhandlungen begründeten vorvertraglichen Beziehungen der Parteien. Hiernach wäre die Antragsgegnerin verpflichtet gewesen, die Marken-anmeldung zu unterlassen. Jedenfalls bestehe wie von der Markenabteilung 3.4 zutreffend festgestellt der Löschungsanspruch wegen Bösgläubigkeit. In den vor der Markenmeldung geführten Verhandlungen habe sie die Antragsgegnerin darüber informiert, dass sie beabsichtige, das Zeichen „Hamidiye“ bei den türkisch-sprachigen Verkehrskreisen in Deutschland einzuführen. Der Vorbereitung ihres Markteintritts im Inland hätten von der Türkei aus über die Niederlande und Dänemark in das Inland im August/September 2004 erfolgte erste Warenlieferungen an die Antragsgegnerin gedient. Mit ihrer bösgläubigen Markenmeldung habe die Antragsgegnerin nicht nur beabsichtigt, sie am Marktzutritt in Deutschland zu hindern, sondern auch deren in der Türkei erworbenen guten Ruf für ihre wettbewerbswidrigen Ziele auszunutzen. Dies zeige der Umstand, dass die Antragsgegnerin das von ihr, der Antragstellerin, gelieferte Mineralwasser mit ihrem Originaletikett ausgestattet und deren Produktwerbung übernommen habe.

Wegen des weiteren Sachvortrags wird auf den Inhalt der Schriftsätze der Beteiligten und die dazu eingereichten Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Die angegriffene Entscheidung der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2008, die Streitmarke „Hamidiye“ wegen Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Markenmeldung zu löschen, lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die hiergegen von der Antragsgegnerin erhobenen Einwände verhelfen ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg.

Entgegen ihrer Auffassung lässt sich ein Anspruch der Antragstellerin auf Löschung der Streitmarke allerdings nicht aus den durch die Aufnahme der Ver-

tragsverhandlungen entstandenen Rechtsbeziehungen der Parteien unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertragsschluss (*culpa in contrahendo*, vgl. § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB) ableiten. Abgesehen davon, dass dem Vortrag der Antragstellerin nicht zu entnehmen ist, die Antragsgegnerin habe im Rahmen der geführten Kooperationsgespräche der Antragstellerin gegenüber durch ihr vorvertragliches Verhalten ein schützenswertes Vertrauen dahingehend erweckt, im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen von einer Markenmeldung Abstand zu nehmen, erstreckte sich ein grundsätzlich lediglich auf Ersatz des Vertrauensschadens gerichteter Schadensersatzanspruch der Antragstellerin aus *culpa in contrahendo* (vgl. Palandt/*Grüneberg*, BGB, 68. Aufl. 2009, § 311 Rn. 55) im Falle seines Bestehens nicht auf die Löschung der Streitmarke.

Es besteht jedoch - wie von der Markenabteilung 3.4 zutreffend festgestellt - der Löschungsanspruch des § 50 Abs. 1, § 54 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, so dass für die Beschwerdeentscheidung dahingestellt bleiben kann, ob - wie von der Antragstellerin im Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 4. Dezember 2007 im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt im Einzelnen ausgeführt - im Streitfall weitere gesetzliche Lösungsgründe in Betracht kämen.

Zwar handelt ein Markenanmelder im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht bereits deshalb unlauter und ist insoweit bösgläubig, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein ähnliches Zeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren/Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markengesetz fremd (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 - *The Colour of Élégance*; GRUR 2004, 510, 511 - S. 100; *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rn. 435 m. w. N.). Etwas anderes kann jedoch gelten, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Erwirkung des Markenschutzes als wettbewerbs- oder sittenwidrig erscheinen lassen. Eine solche Beurteilung kann angezeigt sein, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland be-

reits für zumindest gleichartige Waren benutzt wird, das ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, und sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrängen musste (vgl. BGH GRUR 2008, 621, 623/624 - *AKADEMIKS*; GRUR 1987, 292, 294 - *KLINT*).

Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt im angegriffenen Beschluss vom 17. Januar 2008 zutreffend bejaht.

Unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung der Rechtsanwältin A... vom 11. April 2007 (Anl. ASt 9 zum Schriftsatz vom 6. Juni 2007) hat die Antragstellerin dargelegt, die Bezeichnung „Hamidiye“ habe aufgrund fortlaufend erzielter hoher Umsatzzahlen von mit dieser Kennzeichnung versehenen Produkten der Antragstellerin zu einer hohen Verkehrsbekanntheit auf dem türkischen Markt geführt, die auch auf die türkische Bevölkerung in Deutschland ausstrahle. Darüber hinaus hat die Antragstellerin als Anl. ASt 17 einen Bescheid des Türkischen Patent-Institutes, Amt für Marken, vorgelegt, in dem der Marke „Hamidiye“ der Status als eine „im betreffenden Branchensektor allgemein bekannte, und weithin anerkannte Marke“ zugesprochen wurde.

Ohne Erfolg beruft sich die Antragsgegnerin darauf, die Antragstellerin habe im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke „Hamidiye“ (29. Juli 2004) weder beabsichtigt, diese Kennzeichnung für die von der Antragsgegnerin angemeldeten Waren im Inland einzuführen noch in einer für die Entscheidung des Rechtsstreits beachtlichen Weise hierfür entsprechende Vorkehrungen getroffen. Die Parteien unterhielten vielmehr bereits in der Phase der Verhandlungen über die Einräumung von Vertriebsrechten an „Hamidiye“-Produkten im Frühjahr 2004 eine Handelsbeziehung. Auf deren Grundlage erfolgten Bestellungen von mit der Bezeichnung „Hamidiye“ gekennzeichneten Mineralwasserprodukten der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin (vgl. Lieferauftrag vom 26. Mai 2004, Anl. ASt. 3 sowie Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungsunterlagen gemäß Anl. ASt 12). Dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Antragstellerin zufolge

sollten die Waren von der Türkei aus über die Niederlande bzw. über Dänemark an die Antragsgegnerin nach Deutschland ausgeliefert werden. Die dem Lieferauftrag vom 26. Mai 2004 (vgl. Anl. ASt 3, ASt 12) zugrunde liegende Warenlieferung wurde den Angaben von Rechtsanwältin A... in ihrer eidesstattlichen Versicherung vom 11. April 2007 (Anl. ASt 9) zufolge über die türkische Lieferantin I... A.S. (nachfolgend: Lieferantin) an die Antragsgegnerin ausgeliefert. Nachdem die Antragsgegnerin fälschlicherweise am 28. Juni 2004 Zahlungen hierfür nicht an die Lieferantin, sondern an die Antragstellerin geleistet hat, erfolgte durch letztere eine Rückerstattung des bezahlten Betrages an die Antragsgegnerin.

Den vorgelegten Unterlagen gemäß Anl. ASt. 3, ASt 12 und der eidesstattlichen Versicherung von Rechtsanwältin A... gemäß Anl. ASt 9 kann die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, die von der Antragstellerin auftragsgemäß ausgelieferten Produkte für eigene geschäftliche Zwecke und auf eigene Kosten erworben zu haben, somit „Herrin des Geschäfts“ gewesen zu sein. Sie war nämlich von der Antragstellerin zu diesem Zeitpunkt gerade (noch) nicht autorisiert worden, deren Produkte unter der Bezeichnung „Hamidiye“ auf dem deutschen Markt anzubieten. Die Aufnahme von Lieferbeziehungen während laufender Kooperationsverhandlungen mit dem potentiellen Vertriebspartner unterstreicht vielmehr den bereits vor der Markenmeldung nach außen hin erkennbar gewordenen Willen der Antragstellerin, selbst das Zeichen „Hamidiye“ für ihre Mineralwasserprodukte in den inländischen Markt einzuführen. Die ohne Bezugnahme auf die konkreten Umstände des Einzelfalls erfolgte Behauptung der Antragsgegnerin, die Antragstellerin habe erklärt, kein Interesse am deutschen Markt zu haben, entbehrt angesichts des Gesamtzusammenhangs der unstreitigen Tatsachen, die eine Bösgläubigkeit indizieren, jeder tatsächlichen Grundlage und ist nicht geeignet, eine Benutzungsabsicht der Antragstellerin vor der Markenmeldung in Frage zu stellen. Ebenso wenig kann sich die Antragsgegnerin mit Erfolg darauf berufen, gegen eine Benutzungsabsicht spreche, dass die Antragstellerin es versäumt habe, ihrerseits rechtzeitig ihre Rechtsposition durch eine Marken-

anmeldung im Inland zu stärken. Zwischen dem Abbruch der Kooperationsverhandlungen und der Markenmeldung durch die Antragsgegnerin ist nur eine kurze Zeit verstrichen. Die Antragsgegnerin hat auch nicht vorgetragen, die Antragstellerin vorab über ihre Absicht, eine Marke „Hamidiye“ anzumelden, informiert zu haben. Angesichts dessen kann dem Löschungsanspruch eine Untätigkeit der Antragstellerin nicht entgegengehalten werden.

Die Antragsgegnerin hatte im Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke (29. Juli 2004) auch positive Kenntnis von der Absicht der Antragstellerin, ihre Marke „Hamidiye“ in Deutschland zu platzieren. Diese Kenntnis - an deren Nachweis keine hohen Anforderungen zu stellen sind (vgl. *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 436 m. w. N.) - resultierte bereits aus der Aufnahme der Vertriebsverhandlungen. Hieraus ergab sich für die Antragsgegnerin mit hinreichender Klarheit, dass die Antragstellerin - die ohnehin schon Handelsbeziehungen nach den Niederlanden und nach Dänemark unterhielt - die Ausdehnung ihrer Geschäftsbereichs nach Deutschland vorbereitete. Anderenfalls hätte es der angestrebten Partnerschaft mit der Antragsgegnerin nicht bedurft. Einer Kenntnis von den Plänen der Antragstellerin, ihre Tätigkeit nach Deutschland auszuweiten, konnte sich die Antragsgegnerin aber jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Erfüllung des Lieferauftrages vom 26. Mai 2004 (vgl. Anl. ASt 3) nicht mehr verschließen.

Dass die Antragsgegnerin ihrem Vorbringen zufolge bereits bei Anmeldung der Streitmarke die Absicht verfolgt hat, ihr sich unter anderem auf den Bereich der Arbeitnehmerüberlassung beziehendes Geschäftsfeld zu erweitern und „Hamidiye“-Mineralwasserprodukte vornehmlich der türkisch-sprachigen Bevölkerung in Deutschland anzubieten, steht dem Löschungsbegehren der Antragstellerin nicht entgegen. Die Benutzungsabsicht der Antragsgegnerin ändert nichts daran, dass sie die Streitmarke - jedenfalls auch - in der Absicht angemeldet hat, um den vorgesehenen Marktzutritt der Antragstellerin zu verhindern oder zumindest nachhaltig zu behindern. Über die grundsätzlich als Folge eines funktionierenden Wettbewerbs von einem Mitbewerber hinzunehmende Behinderung hinaus

war die Markenmeldung der Antragsgegnerin bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet (vgl. BGH a. a. O. - *AKADEMIKS*, S. 624; BGH a. a. O., - *The Colour of Élégance*, S. 582). Der Senat schließt sich diesbezüglich den Feststellungen des Landgerichts Hamburg in seinem als Anl. ASt 14 vorgelegten Urteil vom 12. Juni 2007 - 312 O 255/07 (dort Seiten 6 bis 9) an. Ergänzend ist hierzu lediglich auszuführen, dass die Absicht, die angemeldete Streitmarke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund sein muss. Vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - *EQUI 2000*). Hiervon ist im Streitfall nach Vorstehendem auszugehen. Durch den eigenen Benutzungswillen allein ist die Annahme der Unlauterkeit nicht ausgeschlossen (BGH a. a. O. - *AKADEMIKS*, S. 624).

Nach den vorstehenden Ausführungen kommt es für die Beschwerdeentscheidung auf die zwischen den Parteien strittige Frage, ob die Antragsgegnerin der Antragstellerin die Streitmarke zu einem Preis von €... zum Kauf angeboten habe, nicht an. Gleiches gilt für das Vorbringen der Antragstellerin, die Antragsgegnerin gehe aus der Streitmarke gegen Geschäftspartner der Antragstellerin im Inland vor.

Auch der Einwand, die verfahrensgegenständliche Markenmeldung beruhe auf dem Vornamen der Großmutter des Geschäftsführers der Antragsgegnerin „Hamide“ (vgl. Anl. AG 6) und lehne sich nur zufällig an die Produktbezeichnung der Antragstellerin „Hamidiye“ an, verhilft der Beschwerde der Antragsgegnerin nicht zum Erfolg. Ihre diesbezügliche - strittige - Behauptung hat die Antragsgegnerin nicht unter Beweis gestellt, so dass sie der Beschwerdeentscheidung nicht zugrunde zu legen ist. Es erscheint vielmehr naheliegend, dass sich die Antragsgegnerin an der in der Türkei bekannten Bezeichnung „Hamidiye“ für die Mineralwasserprodukte der Antragstellerin bei der Markenmeldung orientiert hat. Zudem ist die Antragsgegnerin dem Vortrag der Antragstellerin im Schriftsatz vom

14. November 2008 zur mangelnden Plausibilität des Vorbringens der Antragsgegnerin zum Zustandekommen der Markenmeldung nicht entgegengetreten.

Auch die von der Markenabteilung getroffene Kostenentscheidung zu Lasten der Antragsgegnerin gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht zu beanstanden. Da der bösgläubigen Markenmeldung - wie vorstehend ausgeführt - stets ein rechtsmißbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, entspricht es im - wie hier gegeben - Regelfall der Billigkeit, der Markeninhaberin und Gegnerin des Löschungsantrags die Verfahrenskosten im Falle des Unterliegens insgesamt aufzuerlegen (vgl. BPatG GRUR 2000, 809, 812 - SSZ; *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 71 Rn. 14).

Mithin fallen der Antragsgegnerin zusätzlich auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zur Last (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb