



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 98/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
27. Oktober 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 398 63 879**  
**wegen Löschung**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Markeninhaberin.

**Gründe**

**I.**

Die Markeninhaberin meldete am 5. November 1998

**ADMIRAL  
SPORTWETTEN**

als Wort-/Bildmarke für die Dienstleistungen

Veranstalter für Wetten und Lotterien, nämlich Abschluss von Sportwetten für alle regionalen, bundesweiten und internationalen Sportereignisse im Amateur- und Profisport

an. Die Marke wurde am 8. Dezember 1998 unter der Nr. 398 63 879 eingetragen. Die Eintragung wurde am 14. Januar 1999 veröffentlicht.

Am 22. November 2000 beantragten die Antragstellerinnen die Löschung der Marke 398 63 879 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 (a.F.) MarkenG. Die Markeninhaberin wurde davon am 5. Januar 2001 unterrichtet. Sie hat dem Löschungsantrag am 5. Februar 2001 rechtzeitig widersprochen.

Die Antragstellerin zu 1) ist ein Glücksspiel- und Unterhaltungskonzern mit Sitz in Österreich. Im Sportwettbereich ist sie durch ihre 100%ige Tochter, die Antragstellerin zu 2), tätig.

Im Jahre 1998 betrieb die Antragstellerin zu 2) in Österreich eine Vielzahl von Filialen unter der Geschäftsbezeichnung "Admiral Sportwetten" in der von der Markeninhaberin für ihre Marke gewählten Form.

Die Antragstellerin zu 1), die seinerzeit noch N - AKTIENGESELLSCHAFT hieß, ist Inhaberin der am 31. August 1993 veröffentlichten Marke IR 598 347 ADMIRAL mit Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland u.a. für Waren- und Dienstleistungen auf dem Gebiet des Glücksspiels.

Unstreitig veranstalteten die Antragstellerinnen zu keinem Zeitpunkt Glücksspiele in der Bundesrepublik oder warben hier für sie.

Im Mai 1998 fanden zwischen den Verfahrensbeteiligten Kooperationsgespräche statt mit dem Ziel der Etablierung der Antragstellerinnen auf dem deutschen Wettspielmarkt.

Im Herbst 1998 teilte die Markeninhaberin den Antragstellerinnen mit, dass sie an einer Kooperation nicht mehr interessiert sei.

Am 5. November 1998 meldete sie die Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt an. Es ist unstrittig, dass die Markeninhaberin die Marke bewusst und gewollt wie die Geschäftsbezeichnung der Antragstellerin zu 2) gestaltete.

Am 16. August 2001 stellte die Markeninhaberin beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Schutzentziehung der IR-Marke der Antragstellerin zu 1). Diese hat der Schutzentziehung widersprochen. Das Verfahren ist noch anhängig.

Fast zeitgleich zu der hier streitigen Anmeldung, am 22. Oktober 1998, meldete die Markeninhaberin die Wort-/Bildmarke Intertops an, die am 13. November 1998 eingetragen wurde. Dabei handelt es sich um die identische Übernahme der am 11. Januar 1999 veröffentlichten Gemeinschaftsmarke 42 20 14 der Intertops Sportwetten Gesellschaft m.b.H., Salzburg, Österreich. Den Antrag der Markeninhaberin, diese Gemeinschaftsmarke wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt am 2. Februar 2000 zurückgewiesen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 4. Februar 2002 die Löschung der Marke 398 63 879 wegen bösgläubiger Anmeldung angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, ein wesentliches Motiv der Anmelderin sei eine wettbewerbswidrige Behinderungs- oder Störabsicht gegenüber den Antragstellerinnen dahin gewesen, eine Lizenzvergabe an andere deutsche Firmen zu verhindern.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 8. April 2002 eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie macht geltend:

1. Der Löschantrag sei unzulässig, weil die Antragstellerinnen kein Rechtsschutzinteresse an der Löschung der Marke hätten. Sie hätten nämlich keine Möglichkeit, legal in der Bundesrepublik Deutschland Glücksspiele zu betreiben oder dafür zu werben (§§ 284, 285 StGB), da ihnen die deutsche Glücksspielerlaubnis fehle. Da jede Benutzung der IR-Marke eine Werbung für die Antragstellerinnen darstellen würde, könnten diese an ihrer IR-Marke auch keine Lizenz in Deutschland vergeben.

2. Der Löschantrag sei ein Akt unzulässiger Rechtsausübung. Nachdem die IR-Marke der Antragstellerin zu 1) seit über 5 Jahren nicht benutzt worden sei, erhebe sie den Einwand der Nichtbenutzung. Die Antragstellerinnen könnten daher keine Rechte mehr aus dieser Marke herleiten.

Aus diesem Grunde sei die IR-Marke auch löschanfällige.

3. Sie sei bei der Anmeldung nicht bösgläubig gewesen.

Sie habe bei der Anmeldung nicht gewusst, dass die Antragstellerin zu 1) Inhaberin der IR-Marke ADMIRAL gewesen sei.

Wegen der Nichtbenutzung der IR-Marke in der Bundesrepublik Deutschland und der fehlenden Möglichkeit, die Marke hier legal zu nutzen, hätten die Antragstellerinnen hier keinen schutzwürdigen Besitzstand erwerben können. Sie habe daher einen solchen auch nicht stören können.

Sie habe die Antragstellerinnen auch nicht unredlich behindert. Da diesen eine Benutzung versagt sei, habe ihre Anmeldung auch keine legale Lizenzierung der IR-Marke in Deutschland verhindern können.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes  
- Markenabteilung 3.4 – vom 4. Februar 2002 aufzuheben und den  
Antrag auf Löschung der Marke 398 63 879 zurückzuweisen.

Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ein Rechtsschutzbedürfnis sei für ein Lösungsverfahren gemäß §§ 50 Abs. 1 Nr. 4, 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (a.F.) nicht erforderlich, da es sich um ein Popu- larverfahren handele. Abgesehen davon hätten die Antragstellerinnen wegen ihrer Tätigkeit auf dem gleichen Dienstleistungssektor auch ein rechtliches Interesse an der Löschung. Die Lizenzvergabe an ein deutsches Unternehmen sei strafrechtlich nicht verboten. Die Markeninhaberin habe bei der Anmeldung bösgläubig gehan- delt. Das zeige bereits der enge zeitliche Zusammenhang zwischen dem Abbruch der Kooperationsgespräche und der Anmeldung sowie die identische Übernahme ihrer Geschäftsbezeichnung als Marke.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

### 1. Zulässigkeit des Lösungsantrags

Für einen Lösungsantrag ist kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis der Antrag- stellerinnen erforderlich, da die bösgläubige Anmeldung ein absolutes Schutzhin-

dernis darstellt. Das Löschungsbegehren ist ein Popularantrag (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 54 Rdnr. 5). Das zeigte bereits die Überschrift zu § 50 MarkenG in der alten Fassung. Durch die Neufassung, die sachlich insoweit keine Änderung enthält, ist dies nur deutlicher herausgestellt worden, indem die bösgläubige Anmeldung in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ausdrücklich als absolutes Schutzhindernis aufgeführt ist.

## 2. Unzulässige Rechtsausübung

Die Stellung des Löschantrags stellt keine unzulässige Rechtsausübung dar. Die Einrede mangelnder Benutzung einer Marke ist im Lösungsverfahren unzulässig. Sie kann nur im Widerspruchsverfahren erhoben werden (§ 43 MarkenG). Auch wenn die erfolgreiche Geltendmachung der Verfallreife wegen Nichtbenutzung zur Schutzentziehung führte, erfolgte dies nur mit ex nunc-Wirkung (§§ 107, 115, § 49 Abs. 1, 53 Abs. 1, 55 Abs. 1, 52 Abs. 1 MarkenG). Im Zeitpunkt des Löschantrages (22.11.2000) lag kein Schutzentziehungsantrag vor. Dieser wurde erst am 16. August 2001 gestellt. Die Verfallreife hätte daher noch gemäß § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geheilt werden können.

## 3. Begründetheit des Löschantrags

Gemäß § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in der ab 1. Juni 2004 geltenden Fassung wird die Eintragung einer Marke gelöscht, die bösgläubig angemeldet worden ist.

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG (a.F.) oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesen Ansprüchen in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2

Nr. 10 Markengesetz heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S 100 – m.w.N.).

Grundsätzlich ist die Anmeldung einer Marke unbedenklich, auch wenn dem Anmelder bekannt ist, dass eine entsprechende, nicht eingetragene Bezeichnung im Inland benutzt wird, da dem Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht fremd ist. Ein Anmelder handelt daher in solchen Fällen erst dann bösgläubig, wenn besondere, verwerfliche Umstände hinzutreten (vgl. BGH GRUR 1980, 110,111 - TORCH). Das ist der Fall, wenn der Anmelder mit der Anmeldung die Absicht bekundet, den an einer nicht eingetragenen Kennzeichnung erworbenen wertvollen Besitzstand Dritter zu stören. Eine solche Störung hat die Anmeldung allerdings nicht bewirkt, da die Antragstellerinnen einen solchen Besitzstand nur in Österreich, nicht jedoch in Deutschland erworben hatten, da sie hier die Bezeichnung (noch) nicht verwendet hatten. Für eine sittenwidrige Besitzstandsstörung fehlt es damit an der Voraussetzung eines in Deutschland erworbenen schutzwürdigen Besitzstandes (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O, § 50, Rdnr. 17).

Im Sinne von § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG genügt es aber für die Feststellung einer bösgläubigen Anmeldung, wenn der Anmelder Kenntnis von der Benutzungsabsicht des Dritten hatte und er mit der Anmeldung das Ziel verfolgt, den Dritten an der Benutzung zu hindern (vgl. BGH a.a.O. 1967, 304, 306 – Siroset; Helm, Die bösgläubige Markenmeldung, GRUR 1996, 593, 597f). Das gilt insbesondere, wenn das Ziel verfolgt wird, dem Dritten, welcher bereits dieselbe Bezeichnung früher als der Anmelder im Ausland verwendet hat und diese in Deutschland verwenden will, den Marktzutritt unter dieser Bezeichnung zu erschweren (vgl. BGH a.a.O. – TORCH). In der Regel ergibt sich diese Behinderungsabsicht aus der Kenntnis der Vorbenutzung (vgl. BGH a.a.O. 1986, 77 – Shamrock III).

Danach erfolgte die Anmeldung bösgläubig. Der Markeninhaberin war aufgrund der Kooperationsgespräche bekannt, dass die Antragstellerinnen unter ihrer Geschäftsbezeichnung den Zutritt zum deutschen Markt anstrebten. Der äußerst geringe zeitliche Abstand zwischen dem Abbruch der Gespräche und der Anmeldung

legen eine Behinderungsabsicht nahe. Hinzu kommt, dass die Markeninhaberin keine Gründe für eine redliche Übernahme der Geschäftsbezeichnung der Antragstellerinnen unmittelbar nach Abbruch der Kooperationsgespräche darzutun vermochte. Sie räumte ein, die Geschäftsbezeichnung bewusst und gewollt identisch übernommen zu haben. Auch die nahezu gleichzeitige Anmeldung der fremden Gemeinschaftsmarke Intertops als eigene, nationale Marke sowie die Anträge auf Schutzentziehung gegenüber der Antragstellerin zu 1) in Bezug auf ihre IR-Marke ADMIRAL sowie auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke Intertops lassen die Absicht der Markeninhaberin erkennen, die ausländischen Marken vom deutschen Markt fern zu halten.

Dabei ist unerheblich, ob es sich bei dem gesperrten Kennzeichen um eine im Ausland registrierte Marke oder um eine Geschäftsbezeichnung handelt (vgl. BGH a.a.O. – Siroset). Eine Beschränkung auf die Behinderung von ausländischen Marken kann auch nicht Art. 4 Abs. 4 g) MarkenRL entnommen werden. Danach kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass die Eintragung einer Marke der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit die Marke mit einer Marke verwechselt werden kann, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung im Ausland benutzt wurde und weiterhin benutzt wird, wenn der Anmelder die Anmeldung bösgläubig eingereicht hat. Von dieser Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber in § 50 MarkenG Gebrauch gemacht, allerdings ohne sich auf diesen Tatbestand zu beschränken. Da das nationale Markengesetz gem. § 5 MarkenG auch geschäftliche Bezeichnungen als Kennzeichen schützt, können auch solche durch eine bösgläubige Anmeldung gestört werden.

Damit kommt es auf die Behauptung der Markeninhaberin, sie habe im Zeitpunkt der Anmeldung die IR-Marke ADMIRAL der Antragstellerin zu 1) nicht gekannt, nicht an, da sie jedenfalls die Geschäftsbezeichnung gekannt hat. Nachdem die Markeninhaberin selbst, durch ihren Geschäftsführer, im Widerspruchsschriftsatz die Kenntnis dieser Marke ohne zeitliche Beschränkung bekundet und sich in ihren Schriftsätzen mit der Bedeutung dieser IR-Marke im Hinblick auf ihre Nutzbarkeit

auseinandergesetzt hat, kaum aber mit der Geschäftsbezeichnung, fällt es schwer, dieser Behauptung zu folgen.

Die Anmeldung hatte zur Folge, dass die Antragstellerinnen durch die eingetragene Marke daran gehindert wurden, ihre Bemühungen, ihre Marke und ihre Geschäftsbezeichnung auf dem deutschen Wettspielmarkt zu etablieren, fortzusetzen. Solange die angegriffene Marke besteht, wird es in Deutschland keinen Vertragspartner geben, der an einer Lizenznahme an der mit der Marke verwechselbaren IR-Marke ADMIRAL oder der identischen Geschäftsbezeichnung interessiert sein könnte. Damit hat die Markeninhaberin gleichzeitig die Voraussetzung für die Verfallreife der IR-Marke in Deutschland geschaffen, ein Umstand, der die Antragstellerinnen veranlassen könnte, dem Schutzentziehungsantrag der Markeninhaberin den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegenzuhalten.

Die Markeninhaberin hat die Sperrwirkung ihrer Anmeldung auch erkannt, zumindest aber grob fahrlässig nicht erkannt.

Ihr Einwand, das deutsche Strafrecht habe eine legale Nutzung der IR-Marke und der Geschäftsbezeichnung unmöglich gemacht, ist ersichtlich nicht begründet. Die dazu angeführte Rechtsprechung bietet für diesen Einwand keine Stütze. Bei den Entscheidungen geht es nur darum, dass in Deutschland für Veranstaltung und Werbung von Glücksspielen eine Konzession erforderlich ist, und dass die Konzession eines Ausländers in seinem Heimatland, auch wenn dieses Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist, diesen (noch) nicht berechtigt, in Deutschland Glücksspiele zu veranstalten oder dafür zu werben (vgl. EuGH C-243/01 – Gambelli).

Ein Ausländer ist daher nicht gehindert, eine Marke in Deutschland anzumelden, selbst wenn er sie vom Ausland aus im Zeitpunkt der Anmeldung (noch) nicht benutzen kann. Nachdem es keine Akzessorietät zwischen Anmelder und Geschäftsbetrieb mehr gibt, ist die mangelnde Benutzungsmöglichkeit kein Zurückweisungsgrund, es sei denn, eine Benutzung ist in jedem denkbaren Fall unmöglich, wie dies u.U. in Fällen sittenwidriger Bezeichnungen sein könnte.

Die Eintragung einer Marke gibt seinem Inhaber nur ein Verbotungsrecht, aber keine Benutzungserlaubnis (vgl. §§ 14,15 MarkenG). Diese hängt von der nationalen Gesetzgebung ab. Die Benutzungserlaubnis ist daher im Eintragungsverfahren nicht zu prüfen. Daher ist es unerheblich, ob der Rechtsinhaber im Zeitpunkt der Eintragung die für die Benutzung erforderliche behördliche Erlaubnis besitzt. Eine solche kann ihm, seinem Rechtsnachfolger oder einem Lizenznehmer erteilt werden.

Die ausländischen Antragstellerinnen haben für den Fall, dass sie keine Konzession erwerben können, die Möglichkeit, ihre Marke und/oder ihre Geschäftsbezeichnung an einen in Deutschland ansässigen Konzessionsträger zu veräußern oder einem solchen eine Lizenz an der Nutzung ihrer Marke und/oder ihrer Geschäftsbezeichnung einzuräumen.

Die Behauptung der Markeninhaberin, auch die Nutzung der IR-Marke in Deutschland durch einen (konzessionierten) Lizenznehmer stelle eine illegale Werbung für die Geschäftstätigkeiten der ausländischen Antragstellerinnen dar, vermochte diese schließlich nicht mehr aufrecht zu erhalten. Denn sie stellte in Abrede, dass die Verwendung ihrer Marke durch sie als Nutzung der Geschäftsbezeichnung der Antragstellerinnen und als Werbung für deren Geschäftsbetrieb missverstanden und strafrechtlich relevant sein könnte.

#### 4. Kostenentscheidung des Amtes

Auch die Kostenentscheidung des Amtes ist begründet, denn gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG kann vom Grundsatz der eigenen Kostentragung aus Billigkeitsgründen abgesehen werden. Es entspricht der Billigkeit, die Kostenlast der Markeninhaberin wegen ihrer rechtsmissbräuchlichen Anmeldung aufzubürden.

5. Aus den nämlichen Gründen waren ihr auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

## 6. Rechtsbeschwerde

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst, da im wesentlichen nur tatsächliche Umstände entscheidungserheblich waren. Die Markeninhaberin hat keine entscheidungserhebliche Rechtsfrage formuliert, die von grundsätzlicher Bedeutung wäre oder welche die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderte (§ 83 Abs. 2 MarkenG).

Winkler

Viereck

Kruppa

Hu