



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 178/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 17 379

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Gründe

I

Bezüglich der am 15. März 2001 angemeldeten, am 19. Juli 2001 eingetragenen und am 23. August 2001 veröffentlichten Marke 301 17 379

siehe Abb. 1 am Ende

mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

„Telekommunikationsgeräte und -apparate und deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Festnetz- und Mobilfunkgeräte und -apparate; Datenträger und Massenspeicher aller Art; Software, soweit in Klasse 9 enthalten; Werbung und Marketing für Dritte, vor allem in digitalen Netzen, durch Gestaltung und Berberbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webvertising); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; E-Commerce-Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Handy-Klingeltönen, nämlich Bestellannahme und Lieferservice, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineshops sowie Waren- und Dienstleistungspräsentation; Telekommunikation; Bereitstellen von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet; Betrieb von Chatlines und Foren; Betrieb von Chatrooms; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen einer Internetplattform; Sammeln und Liefern von Nachrichten im Internet; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Veranstaltung; redaktionelle Tätigkeiten“

hat der Beschwerdeführer am 28. November 2001 einen Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt. Zur Begründung hat er in seiner Antragschrift ausgeführt, dass die Eintragung der Marke des Antragsgegners bösgläubig im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG erfolgt sei. Diesbezüglich hat er vorgetragen, dass er Inhaber sei der am 12. März 1997 eingetragenen und am 10. Juni 1997 veröffentlichten Marke 397 04 446

siehe Abb. 2 am Ende

mit dem Warenverzeichnis

„Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs, Mini-Discs, digitale Kompaktkassetten, DAT-Bänder und andere Tonträger sowie Videokassetten, Bildplatten, Compact Disc-Videos, Laser-Discs, Photo CDs und andere Bildtonträger, des weiteren CD-ROM, CD-ROM-XA, CD-I, RAM Cards und andere multimediale Datenträger; Kalender, Poster, Packpapier, Bleistifte, Radiergummi, Kugelschreiber und andere Schreibwaren, Verpackungsmaterialien aus Papier, Karton und Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten sowie Spielkarten; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden, Pullover, Westen,

Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Kappen, Hosen und andere Bekleidungsartikel“.

Unter der Bezeichnung „3p“ betreibe er ein Plattenlabel, über das er Tonträger bekannter Musiker veröffentliche, die ua über das Internet auf Computer und Mobiltelefone heruntergeladen werden könnten. Er habe den Antragsgegner mit anwaltlichem Schreiben vom 12. März 2001 abgemahnt, weil dieser auf seiner Homepage die Bezeichnung „3T“ in einem Kreis mit den darunter stehenden Worten „thomas timeport trading“ verwendet habe. Am 15. März 2001 habe der Antragsgegner die streitgegenständliche Marke angemeldet, zu einem Zeitpunkt also, zu dem er Kenntnis von der Abmahnung und dem ihr zugrundeliegenden Sachverhalt gehabt habe. Gleichzeitig habe er versucht, sich mit dem Antragsteller hinsichtlich der Abmahnung gütlich zu einigen. Er habe mehrfach gegenüber dem Antragsteller erklärt, dass er sein Logo zur Vermeidung von Verwechslungen abändern werde. Aus diesem Grund sei der Antragsteller nicht weiter gegen den Antragsgegner vorgegangen.

Die Markenabteilung 3.4 hat - nach rechtzeitigem Widerspruch des Antragsgegners - den Löschungsantrag durch Beschluss vom 16. Mai 2003 zurückgewiesen und dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens auferlegt. Sie hat ausgeführt, dass der Antragsgegner im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke nicht bösgläubig im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gewesen sei. Die von der Rechtsprechung in diesem Zusammenhang entwickelten Fallgruppen seien nicht einschlägig. Die Fallgruppe der sog. Sperrmarke liege nicht vor. Eine diesbezüglich bösgläubige Markenmeldung scheitere schon an der fehlenden Priorität der Marke des Antragsgegners gegenüber der des Antragstellers. Auch Anhaltspunkte für eine sog. Spekulations- bzw Hinterhaltmarke bestünden nicht, ebenso wenig ergäben sich Anhaltspunkte dafür, eine bösgläubige Markenmeldung aus sonstigen rechtlichen Erwägungen abzuleiten. Der Antragsgegner möge mit seiner Marke in den Schutzbereich der Marke des Antragstellers eindringen; dies zu klären sei aber Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens oder einer Löschungsklage.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Löschantragstellers. Dieser trägt vor, dass im vorliegenden Verfahren die Fallgruppe der sittenwidrigen Behinderung vorliege, danach sei eine Anmeldung sittenwidrig, wenn sie in Kenntnis des wertvollen Besitzstandes eines vorbenutzenden Dritten erfolge. Dem Antragsgegner sei durch die Abmahnung des Antragstellers bekannt gewesen, dass der Antragsteller seine Marke auch für das Internet nutze, dennoch habe er seine Marke, die insbesondere phonetisch eine große Verwechslungsgefahr berge, für Klassen angemeldet, die das Internet berührten.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der streitgegenständliche Marke anzuordnen.

Der Löschantragsgegner hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er ausgeführt, dass für eine Bösgläubigkeit in Hinsicht auf die Markenmeldung unter der vorliegend einzig denkbaren Fallgruppe einer bewussten sittenwidrigen Behinderung weder aus wettbewerbsrechtlicher noch aus markenrechtlicher Sicht Anhaltspunkte gegeben seien. Der Antragsteller werde in der Benutzung seiner Marke weder gehindert noch in wettbewerbswidriger Art und Weise gestört. Allein aus einer möglicherweise ähnlichen Gestaltung sich gegenüberstehenden Marken könne keine Sittenwidrigkeit einer Anmeldung abgeleitet werden.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Die Löschung der streitgegenständlichen Marke gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht. Nach der Auffassung des Senats gibt es keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Anmelder bei seiner Anmeldung bösgläubig iSd § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gewesen ist. Von einer Bösgläubigkeit im Sinne dieser Vorschrift ist auszugehen, wenn das angegriffene Zeichen auf den Grundtatbestand einer rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Markenmeldung der Marke zurückgeführt werden kann. § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG knüpft damit an die bereits unter der Geltung des Warenzeichengesetzes entwickelte Rechtsprechung zu außerzeichenrechtlichen Löschanträgen aus § 1 UWG oder § 826 BGB an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit können deshalb diese Grundsätze des allgemeinen Wettbewerbsrechts herangezogen werden, wobei jedoch die Unterschiede zwischen dem Lösungsverfahren als Popularverfahren und dem Wettbewerbsprozess, in dem nur die konkreten Beziehungen der Parteien zueinander maßgeblich sind, nicht außer Betracht bleiben dürfen (BGH GRUR 1998, 412 - Analgin; GRUR 2001, 744 - S 100). In der Rechtsprechung sind in diesem Zusammenhang verschiedene - allerdings nicht abschließende - Fallgruppen gebildet worden, in denen eine Böswilligkeit iSd § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG angenommen wird.

Im vorliegenden Fall kann - auch nach dem Vortrag des Antragstellers - nicht davon ausgegangen werden, dass die Fallgruppe der sog. „Sperrmarke“ in Betracht kommt, wonach eine Marke entweder in erkennbar wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet worden sein muss, um den Antragsteller von der Aufnahme oder Fortführung der Benutzung dieser Kennzeichnungen auszuschließen (BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000), oder das wettbewerbsrechtlich verwerfliche Verhalten darin gesehen werden kann, dass ein Markeninhaber die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenk-

liche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR aaO - Analgin). In beiden Konstellationen wird der für eine bösgläubige Markenmeldung typische Sachverhalt erfaßt, wonach ein Markenmelder von der Benutzung eines schutzwürdigen aber noch nicht durch eine Registereintragung geschützten Zeichen erfährt, dieses dann selbst zur Eintragung bringt und wegen des Prioritätsvorrangs, der sich aus dem fehlenden Vorbenutzungsrecht ergibt (BGH aaO - Analgin), aus der eingetragenen Marke gegen den ursprünglichen Verwender vorgeht.

Diese Fallgruppe kommt allein deshalb nicht in Betracht, weil die Marke des Antragsgegners lange, nämlich mehr als vier Jahre nach der Marke des Antragstellers angemeldet und zur Eintragung gekommen ist. Nur im Falle einer umgekehrten zeitlichen Konstellation nimmt die Rechtsprechung - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - einen im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG schutzwürdigen Besitzstand des Löschungsantragstellers an. Davon ist allein deshalb auszugehen, weil im Falle einer prioritätsälteren Marke eines Löschungsantragstellers diesem gegebenenfalls andere rechtliche Möglichkeiten - sei es im zeitlich begrenzten Widerspruchsverfahren gemäß § 42 MarkenG vor dem Patentamt, bzw Bundespatentgericht oder sei es vor den ordentlichen Gerichten (§§ 51, 55 MarkenG) - offenstehen.

Anhaltspunkte für die Bejahung weiterer von der Rechtsprechung gebildeter Fallgruppen wie dem Vorliegen einer „Spekulationsmarke“ bzw einer bösgläubigen Markenmeldung aus sonstigen rechtlichen Erwägungen sind im vorliegenden Fall vom Löschungsantragsteller nicht vorgetragen und nach Auffassung des Gerichts auch nicht ersichtlich.

2. Es entspricht der Billigkeit, auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Das Verhalten des Beschwerdeführers ist mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren. Im vorliegenden Fall sind keinerlei rechtlichen Gesichtspunkte für das

Vorliegen einer bösgläubigen Markenmeldung iSd § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG seitens des Beschwerdegegners ersichtlich. Daher ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation versucht hat, sein Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes des Antragsgegners durchzusetzen (Ströbele/Hacker Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdz 25 mwN).

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

Cl

Abb. 1



Abb. 2

