



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 152/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 03 546

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 24. März 1997 für die Dienstleistungen

„Finanzwesen; Geldgeschäfte, insbesondere Kreditkarten- und Scheckkartenleistungen“

eingetragene Marke

V-Bank

hat der Antragsteller am 17. Januar 2001 einen Antrag auf Löschung gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG gestellt. Zur Begründung hat er ausgeführt, dass die Marke eine gemäß § 8 Abs 2 Nr 4 und Nr 9 MarkenG schutzunfähige Angabe darstelle. Sie müsse wegen des in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortes „Bank“ gelöscht werden, da es sich bei diesem Wort um eine Bezeichnung handle, die gemäß § 39 Kreditwesengesetz (KWG) lediglich Kreditinstituten nach § 1 Abs 1 KWG vorbehalten sei. Der Markeninhaber betreibe ein Studio für „visuelle Kommunikation“ und sei nicht als Kreditinstitut zugelassen, so dass die Voraussetzun-

gen der §§ 1 Abs 1, 39 KWG nicht erfüllt würden. Zudem sei die Gefahr einer Täuschung des Publikums gemäß § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG zu bejahen, da in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck erweckt würde, es handle sich um eine Bank, die über eine Zulassung zur Führung von Kreditgeschäften gemäß §§ 1, 32 KWG verfüge. Darüber hinaus werde ein Bezug zu dem Begriff „Volksbank“ hergestellt.

Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen. Er hat ausgeführt, dass es sich bei der angegriffenen Marke „V-BANK“ um einen Gesamtbegriff handle, der eine Vielzahl von Bedeutungen habe könne und keinen eindeutigen Sinngehalt aufweise. Der Verkehr sei durch Begriffe wie „Datenbank“ oder „Spielbank“ daran gewöhnt, dass der Begriff „Bank“ in Verbindung mit weiteren Bestandteilen für andere Einrichtungen als ein Kreditinstitut benützt werde. Auch der Lösungsgrund des § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG liege nicht vor. Gerade aufgrund des Wegfalls der Bindung einer Marke an einen Geschäftsbetrieb und der freien Veräußerbarkeit von Marken seit Inkrafttreten des neuen Markengesetzes sei nicht anzunehmen, dass der Verkehr vermuten werde, dass es sich bei dem Markeninhaber um ein Kreditinstitut handle bzw der Markeninhaber über eine Zulassung für Kreditgeschäfte gemäß § 1 KWG verfüge.

Mit Beschluss vom 10. Januar 2002 hat die Markenabteilung 3.4 des Patentamts den Antrag auf Löschung zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Markenabteilung ist der auf § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG gestützte Antrag nicht begründet. Eine Marke stelle mangels nunmehriger Bindung an den Geschäftsbetrieb ein eigenständiges Wirtschaftsgut dar, das veräußert und lizenziert werden könne. Dies vorausgesetzt, könne sich eine unrichtige Angabe einer Marke und eine damit einhergehende Täuschungsgefahr für den Verkehr nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG in erster Linie nur auf die Waren und Dienstleistungen einer Marke beziehen, nicht jedoch auf den materiellen Inhaber der Marke. Auch der weitere Lösungsgrund des § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG iVm

§ 39 KWG sei nicht gegeben. Es sei für die angegriffene Marke durchaus eine Benutzung möglich, die nicht gegen § 39 KWG verstoße. Der Markeninhaber könne beispielsweise die nach § 32 KWG erforderliche Zulassung zum Geschäftsbetrieb noch beantragen oder die angegriffene Marke einem Dritten im Rahmen einer Lizenzvergabe zur Nutzung zur Verfügung stellen.

Gegen diese Entscheidung der Markenabteilung richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Er trägt vor, dass die Inhaberschaft der Marke seitens der Markenstelle fälschlich dahingehend berichtet worden, dass statt der ursprünglichen Inhaberin „Studio für visuelle Kommunikation“ nun „Herr K...“ als Inhaber eingetragen sei. Die Markenstelle habe eine derartige Berichtigung hinsichtlich des Inhabers der angefochtenen Marke nicht vornehmen dürfen, da es sich nicht nur um einen sprachlichen Fehler, einen Schreibfehler oder eine sonstige offensichtliche Unrichtigkeit gehandelt habe, sondern eine andere Rechtspersönlichkeit als der bis dahin eingetragene Markeninhaber eingetragen worden sei.

Er trägt weiter vor, dass das KWG dem Schutz der angesprochenen Verkehrskreise vor Irreführungen diene und damit die Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG konkretisiere. Diese Vorschriften seien daher bei der Bewertung einer Irreführungsfahr zu berücksichtigen. Danach sei bei einer markenmäßigen Verwendung des Begriffes „Bank“ ein besonders enger Maßstab anzulegen. Nur wenn sich bereits aus der Markenmeldung selbst zweifelsfrei ergebe, dass keine Bankgeschäfte betrieben würden, sei eine Irreführungsfahr ausgeschlossen. Jede andere großzügigere Bewertung einer Irreführungsfahr würde der eindeutigen Wertung in § 39 KWG widersprechen. Auch ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs 2 Ziffer 9 MarkenG liege vor.

Der Antragsteller beantragt,

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

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er trägt vor, dass sein Vertreter sich hinsichtlich der Inhaberschaft der Werbeagentur im Irrtum befunden habe. Aus diesem Grunde sei zu Recht ein Berichtigungsantrag gestellt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Soweit der Antragsteller geltend mache, dass die Markenstelle zu Unrecht die Inhaberschaft bezüglich der angegriffenen Marke berichtigt habe, ist dies nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens. Gegenstand des Verfahrens ist lediglich die Prüfung, ob Lösungsgründe gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 iVm § 8 MarkenG vorliegen. Selbst der Antragsteller hat in seinem Schriftsatz vom 7. Juni 2005 diesbezüglich ausgeführt, dass die Frage der Berichtigung letztlich für die Entscheidung in diesem Verfahren nicht bedeutsam ist.

Im übrigen ist gemäß § 28 Abs 1 MarkenG davon auszugehen, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht. Eine diesbezügliche Löschung käme allenfalls gemäß § 49 Abs 2 Nr 3 MarkenG in Betracht, was jedoch im vorliegenden Fall ebenfalls nicht Verfahrensgegenstand ist.

2. Die zulässige Beschwerde des Antragstellers ist nicht begründet, da die angegriffene Marke nicht entgegen § 8 Abs 2 Nr 4 und 9 MarkenG eingetragen worden ist.

a) Ein Verstoß gegen § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG lässt sich nicht feststellen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Eine gemäß § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG relevante Täuschungsgefahr muss allerdings von der angemeldeten Marke an sich ausgehen. Es muss also der Inhalt oder die Aussage der Marke selbst in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen irreführend sein; auf die Modalitäten einer (bereits erfolgten oder zu erwartenden) Markenbenutzung kommt es nicht an (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rz 544).

Ohne Bedeutung ist somit, ob der Antragsteller selbst die diesbezüglichen Voraussetzungen des KWG's erfüllt und damit die eingetragenen Dienstleistungen als Inhaber einer Bank erbringen kann. Dies gilt insbesondere deshalb, weil aufgrund der Vorschriften des Markengesetzes eine entsprechende Übertragung der Marke auf ein Institut, das diese Voraussetzungen erfüllt, bzw die Gründung eines derartigen Instituts durch den Anmelder selbst weder rechtlich noch tatsächlich ausgeschlossen ist. Eine Bank könnte die eingetragenen Dienstleistungen unter der Kennzeichnung „V-BANK“ ohne Täuschungsgefahr erbringen. Entgegen der Auffassung des Antragstellers kommen insoweit nicht lediglich die Volksbanken in Betracht, da keine ausreichenden Anhaltspunkte ersichtlich oder vorgetragen sind, dass „V-BANK“ vom Verkehr nur mit dem Begriff „Volksbank“ gleichgesetzt wird. Bei der Kennzeichnung „V-BANK“ bestehen viele weitere Möglichkeiten von entsprechend gewählten Abkürzungen.

b) Auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig. Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Nach herrschender Meinung ist diese Vorschrift dahingehend auszulegen, dass die Marke jedenfalls dann eintragbar ist,

wenn die Benutzung der Marke auch in zulässiger, nicht gegen gesetzliche Verbote verstoßender Weise möglich erscheint (vgl Ströbele/Hacker aaO § 8 Rz 651).

Wie ausgeführt, ist allein auf Grund der Übertragbarkeit der Marke an ein zugelassenes Kreditinstitut eine Benutzung vorstellbar, die nicht gegen gesetzliche Verbote, insbesondere die Vorschriften des KWG verstößt.

c) Sofern der Antragsteller geltend machen will, dass dem Markeninhaber ein genereller Benutzungswille fehle, ist dies grundsätzlich nicht verfahrensgegenständlich, weil insoweit § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG einschlägig wäre, der Antragsteller den Löschungsantrag jedoch lediglich auf § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG gestützt hat.

Darüber hinaus muss sich ein Benutzungswille allerdings grundsätzlich nicht auf eine Verwendung der Marke durch den Markeninhaber selbst beziehen, es reicht vielmehr die Absicht aus, die Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen (BGH GRUR 2001, 242 – Klasse E). Angesichts des nur schwer überprüfbar subjektiven Tatbestands eines Benutzungswillens ist dabei grundsätzlich von einer Vermutung dieses Willens bei der Anmeldung einer Marke auszugehen (Ströbele/Hacker aaO, § 50 Rz 28). Da, wie ausgeführt, eine Benutzung im Wege der Veräußerung oder auch der Lizenzvergabe möglich ist, wären jedenfalls bei der Sachlage, wie sie hier zu berücksichtigen ist, die Voraussetzungen für eine Löschung gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG ebenfalls nicht gegeben.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI