



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 25/07

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 66 369

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2007 wird aufgehoben.
- II. Der Löschungsantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Oranex

ist am 22. November 2004 für die Waren

„Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel“

angemeldet und am 11. Mai 2005 unter Nummer 304 66 369 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin begehrt die Löschung der Wortmarke 304 66 369, weil sie der Auffassung ist, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen sei.

Die Antragsgegnerin habe durch die Markeneintragung des Begriffs „Oranex“, eine von Herrn P..., dem Namens- und Lizenzgeber der Antragstellerin, erfundene und geprägte Produktbezeichnung, die durch die bekannte WDR-Sendung „Hobbythek“ kommuniziert worden sei, einseitig zu ihren Gunsten monopolisiert. Bei Anmeldung der Marke sei sich die Antragsgegnerin bewusst gewesen, dass die Produktbezeichnung „Oranex“ seit Jahren von einer Vielzahl von Unternehmen als Name für einen aus ätherischen Ölen von Orangenschalen gewonnenen natürlichen Reiniger benutzt worden sei. Bereits im Jahr 1992 sei z. B. ein Orangenreiniger im Katalog der später insolvent gewordenen Firma „S... GmbH“ angeboten worden. Die Antragsgegnerin habe insofern bösgläubig gehandelt, als sie eine von ihr unstreitig nicht geschaffene, langjährig durch Dritte am Markt eingeführte Bezeichnung „Oranex“ angemeldet habe, um andere von der Benutzung auszuschließen. Die Antragsgegnerin habe hierdurch versucht, fremde Arbeits- und Leistungsergebnisse an sich zu reißen. Der frühere Rechtszustand sei dagegen so gewesen, dass es jedem Unternehmen, das sich verpflichtet hätte, einen Orangenreiniger gemäß dem Originalrezept und unter Einhaltung der Qualitätsstandards der „Hobbythek“ herzustellen, erlaubt gewesen sei, die Bezeichnung

„Oranex“ zu verwenden. Das Verhalten der Antragsgegnerin lasse zudem nur den Schluss zu, dass sie die Marke „Oranex“ in erster Linie mit der Absicht angemeldet habe, die Aktivitäten der Antragstellerin zu behindern. Während die Antragsgegnerin einerseits gegen die Antragstellerin vor dem Landgericht Hamburg im August 2005 eine einstweilige Verfügung, Az. 327 O 513/05, erwirkt habe, mit der es der Antragstellerin untersagt worden sei, die Marke „Oranex“ weiterhin zu benutzen, habe die Antragsgegnerin andererseits erklärt, dass sie gegen die bisherigen Produzenten des Orangenreinigers nicht vorgehen wolle.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 9. November 2005 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2005, eingegangen beim DPMA am selben Tag, rechtzeitig widersprochen und beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen. Ihrer Ansicht nach ist der Löschungstatbestand der Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben. Es treffe durchaus zu, dass das Reinigungsmittel „Oranex“ zu den von Herrn P... im Rahmen seiner Sendung „Hobbythek“ propagierten Produkten gehört habe und dass diejenigen Unternehmen, die ihre Produkte nach den Vorschlägen des Herrn P... hergestellt hätten, nach seinem Willen berechtigt gewesen seien, die von ihm gewählte Bezeichnung „Oranex“ zu benutzen. Die Antragsgegnerin schätze, dass mindestens 60 Hersteller/Anbieter seit jeher einen Orangenreiniger unter der Marke „Oranex“ vertrieben hätten. Zum Kreis dieser „Altanbieter“ habe bis Anfang 2002 auch die insolvent gewordene Firma „S... GmbH“ gehört, deren „Spinnrad“-Marken Nr. 1 110 401 und Nr. 1 127 472 die Antragsgegnerin ordnungsgemäß vom Insolvenzverwalter erworben habe. Auf der Grundlage eines Beratervertrages sei auch der frühere Geschäftsführer der S... GmbH, Herr K..., von Mitte 2002 bis in die zweite Hälfte des Jahre 2004 für die Antragsgegnerin tätig gewesen. Ziel der Antragsgegnerin sei der Neuaufbau des Geschäfts der S... GmbH gewesen, wozu auch die Wiederbelegung und Absicherung der Marke „Oranex“ gehört habe. Da man sich im Unfrieden von Herrn K... wieder getrennt habe, sei zu befürchten gewesen, dass dieser die Marke „Oranex“ selbst beim DPMA anmelden würde und hierdurch die von der Antrags-

gegnerin beim Wiederaufbau der S... GmbH getätigten Investitionen gefährdet würden. Es habe daher kaufmännischer Sorgfalt entsprochen, dass die Antragsgegnerin am 22. November 2004 die vorliegend streitgegenständliche Marke selbst zur Eintragung angemeldet habe. Gleichzeitig sei es aber das Vorhaben der Antragsgegnerin gewesen, den Kreis der Nutzer auf diejenigen zu beschränken, die bei Anmeldung der Marke „Oranex“, also im November 2004, die Marke bereits genutzt hätten. Verständlicherweise habe die Antragsgegnerin kein Interesse daran gehabt, eine zusätzliche Verwässerung der Marke „Oranex“ durch später hinzukommende Benutzer der Marke zu dulden. Es treffe daher zu, dass die Antragsgegnerin die Antragstellerin vor dem Landgericht Hamburg im Jahr 2005 erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch genommen habe.

Die Markenabteilung 3.4. des DPMA hat mit Beschluss vom 5. Februar 2007 die Löschung der angegriffenen Marke 304 66 369 angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens einschließlich der Löschungsantragsgebühr auferlegt. Der auf Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützte Löschungsantrag sei zulässig und habe auch in der Sache Erfolg. Die angegriffene Marke sei wegen Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen Behinderung im Sinne der genannten Vorschriften zu löschen. Die Markenabteilung habe zwar keine Feststellungen dahingehend treffen können, dass die Antragstellerin zum maßgeblichen Zeitpunkt der Markenmeldung, dem 22. November 2004, über einen wirtschaftlich wertvollen oder in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Oranex“ verfügt habe. Denn zum Zeitpunkt der Anmeldung habe die Antragstellerin noch nicht existiert. Nach Überzeugung der Abteilung stehe aber fest, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung die Absicht verfolgt habe, die kraft Eintragung des Zeichens „Oranex“ entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen.

Die Antragsgegnerin sei sich durchaus bewusst gewesen, dass die Anmeldung der Marke „Oranex“ zu ihren Gunsten nicht mehr der von Herrn P... vorge

gebenen zentralen Konzeption entsprochen habe, wonach der Zeichengebrauch für authentische Hobbythek-Produkte frei zugänglich sein sollte. Seit der Propagierung der Hobbythek-Produkte, beginnend etwa mit dem Jahr 1991, hätten die Anbieter solcher Produkte darauf vertrauen dürfen, dass für diese die bekannten Hobbythek-Kennzeichnungen frei verfügbar sein würden. Mit dieser Praxis der freien Verwendbarkeit der Hobbythek-Kennzeichnung „Oranex“ zu brechen und für sich dadurch eine günstigere Wettbewerbsposition zu schaffen, sei bei Anmeldung der Marke „Oranex“ das Ziel der Antragsgegnerin gewesen. Dem zweckwidrigen Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf stehe nicht entgegen, dass die Antragsgegnerin einem begrenzten Kreis sogenannter „Altanbieter“ weiterhin ein Nutzungsrecht für die Bezeichnung „Oranex“ habe einräumen wollen. Denn mit der Markeneintragung sei die Antragsgegnerin jederzeit in der Lage, eine weitere Verwertung der geschützten Kennzeichnung zu sperren oder zu behindern.

Die Antragsgegnerin habe zudem mit dem Vorsatz gehandelt, den Wettbewerb zu behindern. Dies zeige sich bereits an dem engen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Markenmeldung am 22. November 2004 und der in der zweiten Hälfte des Jahres 2004 vorausgegangenen Beendigung des mit Herrn K..., dem früheren Geschäftsführer der S... GmbH, geschlossenen Beratervertrags. Die Antragsgegnerin habe selbst eingeräumt, ihr sei es wichtig gewesen, den von ihr vermuteten Plänen des Herrn K... zuvor zu kommen.

Für eine Behinderungsabsicht spreche der Umstand, dass die Antragsgegnerin zwischenzeitlich weitere, ursprünglich ebenfalls freie Hobbythek-Kennzeichen, nämlich neben den Marken „Oranex“ und „Lightsüß HT“ noch die Marken „Cremaba“, „BAWOS“, „Probunt“, „Kalweg“, „ProBiDa“ und „LaBiDa“ auf ihren Namen angemeldet habe. Die Absicht, eine Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, brauche nicht der einzige Beweggrund zu sein, vielmehr könne der Tatbestand der Bösgläubigkeit auch dann erfüllt sein, wenn diese Absicht bei der Anmeldung das wesentliche Motiv gewesen sei. Der Umstand, dass die Antragsgegnerin mit dem Erwerb der Marke auch vorgehabt habe, einen eigenen Besitzstand zu sichern, den sie durch Vorbenutzung erworben

habe, beseitige nicht den Tatbestand der Bösgläubigkeit. Auch die Absicht, teilweise fremden Ruf auszubeuten, sei unlauter. Vorrangig schützenswert sei dagegen das Vertrauen der Mitbewerber daran, dass der Zeichengebrauch für Hobbythek-Produkte auch weiterhin frei zugänglich bleibe. Die Kosten des Lösungsverfahrens seien nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG - wie in solchen Fällen üblich - der bösgläubig handelnden, unterlegenen Antragsgegnerin aufzuerlegen gewesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie hat ergänzend vorgetragen, durch den geschilderten Sachverhalt werde keiner der von der Rechtsprechung im Zusammenhang mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entwickelten Bösgläubigkeitstatbestände erfüllt. Dass die Antragsgegnerin die Marke „Oranex“ nicht rechtsmissbräuchlich erschlichen habe, sei evident. Die Antragsgegnerin habe auch nicht zum Zwecke einer sittenwidrigen Behinderung des Wettbewerbs gehandelt. Hierzu sei die Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin notwendig, der wie von der Abteilung zu Recht ausgeführt worden sei, nicht existiert habe. Hinsichtlich der „Altanbieter“ von Waren der Marke „Oranex“ fehle es jedenfalls am Störungswillen. Ferner sei die Anmeldung der Marke „Oranex“ auch nicht vorrangig mit der Absicht erfolgt, die Sperrwirkung der Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Die Antragsgegnerin habe die Marke seit 2002 selbst benutzt.

Selbst bei angenommener Existenz eines neu zu definierenden Bösgläubigkeitstatbestandes im Sinne eines „Durchbrechens einer zentralen Konzeption des freizugänglichen Zeichengebrauchs“, hätten vorliegend dessen tatsächlichen Voraussetzungen gefehlt. Bei der Konzeption der freien Verwendbarkeit der Hobbythek-Kennzeichen habe es sich um ein Prinzip gehandelt, das seit Ende 2003 bereits „tot“ gewesen sei. Der WDR habe zu diesem Zeitpunkt seine Hobbythek-Sendungen eingestellt. Herr P... sei mit einer Sondersendung am 29. Dezember 2004 verabschiedet worden. Das Konzept der freien Verwendbar-

keit der Hobbythek-Kennzeichen und eine Instanz zur Überwachung seiner Einhaltung habe es daher seit spätestens Ende 2003 nicht mehr gegeben.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4. aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen,

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt ergänzend vor, es müsse davon ausgegangen werden, dass sowohl der Namens- und Lizenzgeber der Antragstellerin, Herr P..., als auch die Gesellschafter der später gegründeten Antragstellerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung ein Anwartschaftsrecht gehabt hätten, die Bezeichnung „Oranex“ künftig so ungehindert wie die „Altanbieter“ als Freizeichen nutzen zu dürfen. Hierin sei ein Besitzstand zu sehen, der schon vor Gründung der Antragstellerin zugunsten aller lauterer Anbieter von Orangenreiniger bestanden habe, die sich zur Herstellung dieses Produkts gemäß dem Originalrezept und unter Einhaltung der Qualitätsstandards der „Hobbythek“ verpflichtet hätten. Darüber hinaus ergebe sich aus dem eigenen Vortrag der Antragsgegnerin, dass diese die Anmeldung der Marke „Oranex“ nur deshalb vorgenommen habe, um der Antragstellerin die Aufnahme ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu erschweren. Das unlautere Verhalten der Antragsgegnerin zeige sich auch daran, dass sie alsbald aus den Marken „Oranex“ und einer zweiten Marke, nämlich der Marke „Lightsüß HT“, bei der ein vergleichbarer Sachverhalt vorliege, gegen die Antragstellerin vorgegangen sei. Die Antragsgegnerin habe zudem zwischenzeitlich, wie im Abteilungsbeschluss zutreffend ausgeführt worden sei, weitere 6 Hobbythek-Kennzeichen als Marken angemeldet. Die Antragsgegnerin maße sich an, nunmehr anstelle von Herrn P... bestimmen zu wollen, wer die von ihm geschaffene Produktbezeichnung benutzen

dürfe. Die Antragsgegnerin habe selbst eingeräumt, die Markenmeldung sei von ihr nur deshalb vorgenommen worden, weil sie dachte, Herr K... werde ihr das wieder aufgebaute „Spinnrad-Geschäft“ streitig machen. Eine Marke anzumelden, um einen potentiellen Mitbewerber vom Markt fernzuhalten und ihm sogar den Geschäftsstart zu erschweren, sei aber rechtlich als zweckfremder Einsatz einer Marke im Wettbewerbskampf gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu bewerten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst den hierzu eingereichten Anlagen sowie auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig. Auch in der Sache hat die Beschwerde Erfolg. Die Markenabteilung 3.4. des DPMA hat zu Unrecht die Löschung der angegriffenen Marke 304 66 369 „Oranex“ angeordnet, da der Lösungsgrund der Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht vorliegt.

Nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Nach den Ausführungen in der Begründung zum Regierungsentwurf des MarkenG steht mit diesem Nichtigkeitsgrund ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um z. B. rechtsmißbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen (Bl.f.PMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Da sowohl die Sperrwirkung wie auch der Wettbewerbskampf zum Begriff der Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehören, kann das für die Annahme einer Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur in dem zweckfremden Einsatz der Marke liegen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 440). Es entspricht,

soweit ersichtlich, einhelliger Meinung, dass mit dem Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG solche Fälle erfasst werden, in denen sich eine Markenmeldung als Akt eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs darstellt. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, ob die Markenmeldung bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders oder auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers gerichtet ist. Hieraus folgt einerseits, dass die Bejahung der Bösgläubigkeit einer Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles bedarf und jedenfalls nicht bereits durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens des Anmelders ausgeschlossen werden kann (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1034 „EQUI 2000“; GRUR 2004, 510, 511 „S100“; GRUR 2008, 621, 623 (Nr. 21) „AKADEMIKS“; GRUR 2008, 917, 918 (Nr. 20) „EROS“); andererseits aber gilt, dass nach den genannten Grundsätzen der Anmelder einer Marke nicht schon deshalb unlauter und daher bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren bereits benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 „EQUI 2000“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 435 - m. w. N.).

Nach der einschlägigen Rechtsprechung lassen sich im Wesentlichen zwei Fallgruppen von bösgläubigen Anmeldungen unterscheiden. Die erste Fallgruppe berücksichtigt bösgläubige Markenmeldungen, die mit dem Ziel eingereicht worden sind, einen anerkannt schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers zu stören (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 436 ff. - m. w. N.). Hiernach wird dann von einem unlauteren Markenerwerb ausgegangen, wenn der Markeninhaber ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Marke für gleiche oder ähnliche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem schutzwürdigen Besitzstand zu stören und ihm den weiteren Zeichen-

gebrauch zu sperren (BGH GRUR 2004, 510, 511 „S100“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 436-439). Ein derartiger Fall ist vorliegend nicht in der notwendigen Klarheit erkennbar.

Die Antragstellerin hat in diesem Zusammenhang die Auffassung vertreten, dass sowohl ihr Namens- und Lizenzgeber, Herr P..., als auch die Gesellschafter der später gegründeten Antragstellerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung durch die Antragsgegnerin ein Anwartschaftsrecht gehabt hätten, aufgrund dessen sie für die Zukunft zur ungehinderten Benutzung der Bezeichnung „Oranex“, wie es den „Altanbietern“ nunmehr von der Antragsgegnerin erlaubt werde, berechtigt seien. Problematisch ist hierbei bereits die Annahme, dass die Möglichkeit, ein Zeichen frei nutzen zu dürfen, einen schutzwürdigen Besitzstand im Sinne der hier einschlägigen Regelungen darstellten könnte. Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, wie die Antragstellerin in den Genuss eines freien Mitbenutzungsrechts hätte kommen können. Die einzige bekannte zwischen Herrn P... und der Antragstellerin getroffene Abrede stellt der Lizenzvertrag vom 14. Dezember 2004 dar. Dieser regelt jedoch nur die markenmäßige Verwendung des Namens „P...“ sowie für Herrn P... - registrierte - Marken und Geschmacksmuster; Gegenstand der Regelungen ist dagegen nicht der Übergang etwaiger Nutzungsrechte an weiteren - nicht registrierten - Marken. Zudem ist auch nicht behauptet worden, dass ein Nutzungsrecht oder Besitzstand, die der insolvent gewordene Firma „S... GmbH“ oder ihrem früheren Geschäftsführer, Herrn K..., zu gestanden hätten, zur Antragstellerin gelangt wären.

Vorraussetzung für die Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes dürfte im Übrigen sein, dass jene Person, die sich auf einen solchen Besitzstand beruft, die in Rede stehende Marke hinsichtlich Dauer und Umfang bereits in einem für ihre konkrete geschäftliche Betätigung nennenswerten Umfang benutzt hat (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 „S100“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 437). Hiervon kann vorliegend jedoch keine Rede sein, da die Antragstellerin – worauf die Markenabteilung zu Recht in ihrem Beschluss hingewiesen hat – erst im De-

zember 2004 gegründet wurde und vermutlich zum Zeitpunkt der Markenanmeldung der Antragsgegnerin, Ende November 2004, ihren Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen haben dürfte. Die Vorbereitung einer Markennutzung und die in diesem Zusammenhang getätigten Aufwendungen stellen ebenfalls noch keinen schutzwürdigen Besitzstand im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG dar (vgl. BPatG GRUR 2006, 1032, 1033 „E 2“).

Nicht überzeugen kann ferner das von der Markenabteilung gefundene Ergebnis, der vorliegende Sachverhalt zeige eine bösgläubige Markenmeldung, die im Sinne der zweiten von der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppe mit dem Ziel eines zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf getätigt worden sei. Ein solcher Tatbestand ist nur dann gegeben, wenn das Verhalten des Anmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 440 f.), was eine - wie bereits oben erwähnt - Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich macht (BGH GRUR 2008, 621, 624 (Nr. 32) „AKADEMIKS“; GRUR 2008, 917, 918 (Nr. 20) „EROS“).

Der Ausgangspunkt für die anzustellende Gesamtabwägung ist hierbei, dass das unstreitige Motiv der Antragsgegnerin, nämlich mit der Marke „Oranex“ die Antragstellerin und andere künftig neu hinzukommende Anbieter von Hobbythek-Produkten daran zu hindern, solche Produkte ebenfalls unter der Bezeichnung „Oranex“ zu vertreiben, per se nicht auf eine wettbewerbswidrige Handlung gerichtet ist. Die mit einer Markeneintragung verbundene Sperrwirkung gehört zum Wesen des Markenrechts und kann für sich betrachtet noch nicht zur Bejahung eines zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf herangezogen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 440). Deshalb wird man auch in dem Umstand, dass die Antragsgegnerin im August 2005 im Zusammenhang mit der Streitmarke „Oranex“ gegen die Antragstellerin vor dem Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, der sich die Antragstellerin

schließlich auch unterworfen hat, nicht ohne weiteres eine wettbewerbswidrige Handlung sehen können.

Die Antragstellerin hat weiter ausgeführt, ein wettbewerbswidriger Umstand sei jedenfalls darin zu sehen sei, dass es der Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke „Oranex“ darum gegangen sei, mit der Praxis der freien Verwendbarkeit der Hobbythek-Kennzeichnungen zu brechen und auf diese Weise fremde Arbeits- und Leistungsergebnisse an sich zu reißen. Hiergegen ist - wie die Antragsgegnerin zu Recht vorträgt - als rechtlich erheblich ins Feld zu führen, dass der WDR zum Zeitpunkt der Markenmeldung „Oranex“ seine Hobbythek-Sendereihe bereits eingestellt hatte und damit auch das von Herrn P... propagierte „Hobbythek-Prinzip“ der freien Zeichenverwendung ein sowohl tatsächliches als auch rechtliches Ende gefunden hatte. Entscheidend ist hierbei außerdem, dass die Nutznießer dieses Prinzips einen offenen Kreis bildeten und objektiv nicht zu erwarten war, dass das von Herrn P... und dem WDR praktizierte Modell, welches nach dem in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Antragstellerin auf vertraglich gewährten, zeitlich begrenzten Freilizenzen basierte, ewig Bestand haben würde. Unter diesen Umständen lässt sich aber nicht schlüssig begründen, weshalb im vorliegenden Falle das Vertrauen der Mitbewerber in den weiterhin frei zugänglichen Gebrauch von Hobbythek-Kennzeichen vor dem Interesse der Antragsgegnerin, ihre zwischenzeitlich seit Anfang 2002 vorgenommene eigene Benutzung der Marke „Oranex“ nebst entsprechend getätigter Investitionen absichern zu können, vorrangig schützenswert sein sollte. Der Senat folgt insoweit der Einschätzung der Antragsgegnerin, dass es unter den gegebenen Umständen vielmehr dem Gebot kaufmännischer Sorgfalt entsprach, die vorliegend streitgegenständliche Marke selbst zur Eintragung anzumelden.

Nach alledem kann bei der Antragsgegnerin kein bösgläubiges Handeln festgestellt werden, weshalb auf deren Beschwerde der angegriffene Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und der Löschungsantrag zurückzuweisen war.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand keine Veranlassung, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Der Senat sah ferner keinen Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch erfordert die Fortbildung des Rechts, noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Entscheidung beruht auf den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu dem Schutzhindernis einer bösgläubigen Markenmeldung unter Würdigung der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falles.

Herr Dr. Ströbele ist wegen seines zwischenzeitlich erfolgten Eintritts in den Ruhestand an der Unterschrift gehindert.

Kirschneck

Eisenrauch

Kirschneck

Bb