

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	28 W (pat) 118/07
Entscheidungsdatum:	17. Dezember 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 48, 50, 54 MarkenG

Lackdokter

Kein Rechtsschutzinteresse des Löschantragstellers auf Fortsetzung des Lösungsverfahrens (Löschung "ex tunc") bei Verzicht auf die angegriffene Marke und individueller Freistellung des Antragstellers im Beschwerdeverfahren.



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 118/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 48 885

(Löschungsantrag)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Nachdem der Markeninhaber und Beschwerdeführer auf seine Marke 300 48 885 „Lackdokter“ verzichtet hat, wird festgestellt, dass sich das Lösungsverfahren insoweit in der Hauptsache erledigt hat, als der Antragsteller mit seinem Lösungsantrag die Löschung der angegriffenen Marke für die Zukunft begehrt hatte.

Nachdem der Markeninhaber und Beschwerdeführer zu Protokoll des erkennenden Senats erklärt hat, den Antragsteller und Beschwerdegegner von allen Ansprüchen aus der angegriffenen Marke aus der Zeit vor dem Verzicht freizustellen und sich außerdem dazu bereit erklärt hat, dem Antragsteller die von diesem an den Markeninhaber gezahlten Abmahnkosten einschließlich der gesetzlichen Zinsen zurückzuzahlen, wird auf die Beschwerde des Markeninhabers der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2006 insoweit aufgehoben, als darin auch die Löschung der angegriffenen Marke für die Vergangenheit angeordnet worden war.

Der Antrag des Antragstellers und Beschwerdegegners auf die Feststellung, dass die angegriffene Marke schon vor dem Zeitpunkt ihrer Löschung für die Zukunft wegen Verzichts, nämlich schon seit dem Zeitpunkt ihrer Eintragung schutzunfähig und deswegen von Anfang an lösungsreif gewesen sei, wird

mangels eines konkreten Rechtsschutzinteresses des Antragstellers an dieser Feststellung als unzulässig zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für den Antragsgegner ist am 8. Dezember 2000 die Wortmarke

Lackdokter

in das Register eingetragen worden für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 2 und 37:

„Farben, Lacke, Sprühlacke, Grundlacke, Lackzusätze, Farbzusätze, Rostschutzmittel; Lackiersysteme, insbesondere mit Sprühlacken, Grundlacken und Lackzusätzen; alle vorgenannten Waren insbesondere für Kraftfahrzeuge; Reparatur und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, insbesondere Beseitigung von Gebrauchsspuren; Lackierarbeiten, insbesondere bei Kraftfahrzeugen; Reparatur von Kraftfahrzeugen; mobile und stationäre Schnellreparatur von Lackschäden an Kraftfahrzeugen, insbesondere Kratzerentfernung an Blech- und Kunststoffanbauteilen von Kraftfahrzeugen“.

Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unstreitig, dass der Markeninhaber aus dieser Marke sowohl den Antragsteller als auch andere Mitbewerber, die den Ausdruck „Lackdokter“ für die von ihnen angebotenen Reparaturarbeiten für Kraftfahrzeuge verwandt hatten, abgemahnt und mit Abmahnkosten von in der

Regel ... € belastet hat. Weiter ist unstreitig, dass der Antragsteller diesen Betrag an den Markeninhaber gezahlt hat.

Auf Antrag des Antragstellers hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 14. Dezember 2006 gem. § 50 Abs. 1 i. V. m. §§ 3, 8 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke und die Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr angeordnet. Zur Begründung hat sie sinngemäß folgende Ausführungen gemacht: Die angegriffene Marke habe bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung ausschließlich aus solchen Angaben bestanden, die i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als reine Sachangabe dienen können. In diesem Zusammenhang sei es nicht ausschlaggebend, ob die betreffende Bezeichnung lexikalisch nachweisbar sei oder im Verkehr bereits zur Beschreibung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werde. Maßgeblich sei vielmehr, ob der fragliche Begriff dazu geeignet sei, als Sachangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu dienen. Diese Voraussetzung sei im Fall der angegriffenen Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung erfüllt gewesen und bestehe auch zu dem Zeitpunkt fort, zu dem der Löschungsbeschluss der Markenabteilung erging. Diese rechtliche Beurteilung hat die Markenabteilung im weiteren Beschlusstext auf eine Vielzahl von Tatsachenfeststellungen gestützt. U. a. hat die Markenabteilung darauf hingewiesen, dass der Begriff „Doktor“ generell seit vielen Jahren im übertragenen Sinne auch als Bezeichnung für einen erfahrenen guten Handwerker gebraucht wird. Die Anordnung der Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr an den Antragsteller und jetzigen Beschwerdegegner hat die Markenabteilung damit begründet, dass im Eintragungsverfahren für die angegriffene Marke die zuständige Markenstelle offenkundig versäumt habe, der gefestigten Amtspraxis zu folgen und zu prüfen, ob einer Eintragung der Wortmarke „Lackdokter“ das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstand. Bei ordnungsgemäßer Prüfung dieses Schutzhindernisses wäre der Marke von Anfang die Eintragung verwehrt worden und das spätere Löschungsverfahren hätte sich erübrigt.

Diesen Beschluss hat der Markeninhaber und Antragsgegner mit der Beschwerde angegriffen. Nachdem der Senat in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2008 erläutert hatte, aus welchen Gründen aus seiner Sicht nach der damaligen Verfahrenslage der angegriffene Lösungsbeschluss der Markenabteilung zutreffend und die Beschwerde unbegründet war, und nachdem der Antragsteller und Beschwerdegegner auf die Vergleichsvorschläge des Markeninhabers und Antragsgegners nicht eingegangen war, hat der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 30. Juni 2008 auf seine Marke verzichtet.

Am 29. Juli 2008 hat der Markeninhaber beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Wortbildmarke mit den Wortbestandteilen „Der Lackdoktor“ angemeldet.

Mit Schriftsatz vom 11. September 2008 hat der Antragsteller seinen ursprünglichen Lösungsantrag dahin umgestellt, dass er mit Rücksicht auf die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verzichts für die Zukunft nunmehr nur noch die Löschung der angegriffenen Marke für die Vergangenheit begehre.

In der mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2008 hat der Markeninhaber folgende Erklärungen zu Protokoll gegeben:

„Ich stelle den Antragsteller und Beschwerdegegner von allen Ansprüchen aus der angegriffenen Marke für die Zeit vor deren Löschung wegen Verzichts frei.

Klarstellend erkläre ich, dass ich unverändert dazu bereit bin, die Abmahnungskosten des Antragstellers vollständig zu erstatten einschließlich der gesetzlichen Zinsen seit dem Zeitpunkt der Zahlung.“

Auch nach dieser Erklärung hat der Antragsteller und Beschwerdegegner seinen Feststellungsantrag aufrechterhalten. Zur Begründung seines konkreten Rechts-

schutzinteresses an dieser Feststellung hat der Antragsteller vorgetragen, er befürchte, dass der Markeninhaber aus seiner inzwischen neu angemeldeten Wort-Bild-Marke mit dem Wortbestandteilen „Der Lackdokter“ - so diese Marke eingetragen werden sollte - weiterhin gegen den Antragsteller und andere Mitbewerber vorgehen werde, wenn diese den Ausdruck „Lackdokter“ im Zusammenhang mit den von ihnen angebotenen Lack- und Reparaturarbeiten für Kraftfahrzeuge verwenden würden. Deswegen sei für ihn eine gerichtliche Entscheidung darüber wichtig, dass das Wort „Lackdokter“ im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen schutzunfähig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG sei.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß

die Feststellung, dass die angegriffene Marke auch in der Vergangenheit, das heißt, in der Zeit seit ihrer Eintragung bis zum Zeitpunkt ihrer Löschung für die Zukunft wegen Verzichts schutzunfähig und deswegen löschungsreif gewesen ist.

Der Markeninhaber und Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2006 insoweit aufzuheben, als darin auch die Löschung der angegriffenen Marke für die Vergangenheit angeordnet worden ist, und den Feststellungsantrag des Antragstellers mangels konkretem Rechtsschutzinteresses als unzulässig zurückzuweisen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers und Beschwerdeführers ist - bei der jetzigen Verfahrenslage - auch begründet, denn der Feststellungsantrag des Antragstellers und Beschwerdegegners ist mangels eines konkreten Rechtsschutzinteresses unzulässig und war (nur) aus diesem Grund zurückzuweisen.

Mit dem Verzicht des Markeninhabers auf seine Marke hat sich das Lösungsverfahren, das Gegenstand des hiesigen Beschwerdeverfahrens ist, insoweit in der Hauptsache erledigt, als der Lösungsantrag des Antragstellers (auch) auf eine Löschung für die Zukunft gerichtet war.

Der Lösungsantrag nach §§ 50, 54 MarkenG ist jedoch auch auf eine Löschung der angegriffenen Marke für die Vergangenheit gerichtet, das heißt für die Zeit seit ihrer Eintragung. Insoweit hat der Antragsteller seinen Lösungsantrag ausdrücklich aufrechterhalten. Über diesen Sachantrag kann der Senat jedoch aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht mehr entscheiden.

Das Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG ist grundsätzlich als Popularverfahren angelegt. Das bedeutet, dass jedermann die Löschung einer Marke nach dieser Vorschrift betreiben kann und es für die Zulässigkeit des Lösungsantrages keines konkreten Rechtsschutzinteresses des Antragstellers bedarf, § 54 Abs. 1 MarkenG. Der Antragsteller eines Lösungsantrages nach §§ 50, 54 Abs. 1 MarkenG muss daher in keiner Weise von der Existenz der angegriffenen Marke praktisch betroffen sein, um den Lösungsantrag stellen zu können. Dieses Verfahrenslage ändert sich jedoch grundsätzlich, wenn die angegriffene Marke - wie hier - wegen Verzichts (nur) für die Zukunft gelöscht wird. Denn mit der Löschung der angegriffenen Marke - gleichgültig aus welchem Grund - erledigt sich das Allgemeininteresse an der Beseitigung lösungsreifer Marken aus dem Register und das Lösungsverfahren verliert seinen Charakter als Popularverfahren. Dass die Marke bei einer

Löschung wegen Verzichts gem. § 48 MarkenG nur für die Zukunft, nicht aber für die Vergangenheit gelöscht wird, folglich für die Zeit seit ihrer Eintragung bis zum Wirksamwerden des Verzichts bestehen bleibt, ändert nichts am Wegfall des Allgemeininteresses an dem Lösungsverfahren. Denn eine einmal gelöschte Marke kann die Rechtsstellung der Allgemeinheit nicht mehr berühren, weil die gelöschte Marke aktuellen oder künftigen Anmeldungen nicht mehr im Wege des Widerspruchs entgegengehalten werden kann und auch nicht mehr Grundlage sein kann für aktuelle oder künftige Verletzungsansprüche. Im Falle eines Verzichts kann die nur für die Zukunft gelöschte Marke zwar noch Grundlage für Ansprüche aus Verletzungshandlungen in der Vergangenheit sein. Dabei kann es sich jedoch nur noch um abgeschlossene, zahlenmäßig bestimmte Tatbestände handeln, die folglich auch nur einen zahlenmäßig bestimmten Personenkreis betreffen, nicht dagegen die zahlenmäßig unbestimmte Allgemeinheit.

Aus diesen Gründen ist nach ständiger Rechtsprechung die Fortführung eines Lösungsverfahrens nach §§ 50, 54 MarkenG nach dem Verzicht auf die angegriffene Marke nur unter der Voraussetzung zulässig, dass an die Stelle des allgemeinen Interesses an der Löschung ein konkretes, individuelles Rechtsschutzinteresse des Lösungsantragstellers an einer Löschung der angegriffenen Marke auch für die Vergangenheit getreten ist (vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 48 Rdnr. 9 mit weiteren Nachweisen).

An dieser Zulässigkeitsvoraussetzung fehlt es hier. Zwar hat der Markeninhaber den Antragsteller in der Vergangenheit aus der angegriffenen Marke abgemahnt und für diese Abmahnung Kosten in Höhe von 1.600,- € geltend gemacht, die der Antragsteller auch bezahlt hat. Der Antragsteller könnte daher ein schützenswertes Interesse an der Erstattung dieser Kosten und damit an einer Vernichtung der angegriffenen Marke auch für die Vergangenheit haben. Der Markeninhaber hat jedoch in der mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2008 zu Protokoll des Gerichts unbedingt und damit verbindlich seine Bereitschaft erklärt, den Antragsteller von allen Ansprüchen aus der angegriffenen Marke aus der Zeit vor

deren Löschung wegen Verzichts freizustellen und dem Antragsteller die Abmahnkosten zu erstatten und zwar einschließlich der gesetzlichen Zinsen seit dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller den Betrag von ... € gezahlt hat. Diese Erklärung ist eine selbständige Verpflichtungserklärung, die den Antragsgegner gegenüber dem Antragsteller zur Zahlung der genannten Beträge (1.600,- € zuzüglich Zinsen) verpflichtet und zwar unabhängig davon, ob der Antragsgegner schon vor Abgabe dieser Erklärung zur Freistellung des Antragstellers oder zur Erstattung der genannten Kosten verpflichtet gewesen wäre. Damit ist das von dem Antragsteller unter diesem Gesichtspunkt geltend gemachte konkrete Rechtsschutzinteresse befriedigt worden mit der Folge, dass es zu diesem Punkt keiner gerichtlichen Entscheidung mehr bedarf.

Dagegen begründet das verständliche Interesse des Antragstellers, in diesem Verfahren eine gerichtliche Entscheidung über die Schutzfähigkeit bzw. Schutzunfähigkeit des Wortes „Lackdokter“ zu erhalten, um eine solche Entscheidung gegebenenfalls etwaigen künftigen Abmahnungen des Antragsgegners aus der am 29. Juli 2008 angemeldeten Wort-Bild-Marke mit den Wortbestandteilen „Der Lackdokter“ entgegenhalten zu können - sofern diese Marke in das Register eingetragen werden sollte - kein konkretes Rechtsschutzinteresse an einer Fortsetzung des hiesigen Lösungsverfahrens. Denn Gegenstand eines Lösungsverfahrens nach §§ 50, 54 MarkenG ist jeweils nur die mit dem Lösungsantrag angegriffene Marke. Andere Marken können nicht zum Gegenstand eines solchen Lösungsverfahrens gemacht werden, auch dann nicht, wenn sie in einem wesentlichen Bestandteil - hier der Wortbestandteil „Lackdokter“ - mit der angegriffenen Marke übereinstimmen.

Der Senat ist daher aus verfahrensrechtlichen Gründen daran gehindert, über den Sachantrag des Antragstellers auf Löschung der angegriffenen Wortmarke „Lackdokter“ auch für die Vergangenheit zu entscheiden. Wäre eine solche Sachentscheidung verfahrensrechtlich zulässig gewesen, hätte der Senat - wie bereits in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2008 im Einzelnen dargelegt - den

angegriffenen Lösungsbeschluss der Markenabteilung bestätigt und hätte die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Vergangenheit angeordnet.

Stoppel

Schell

Werner

Me