



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 153/04

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
13. März 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 16 926.8 S 246/02 Lö**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2004 aufgehoben. Der Lösungsantrag wird zurückgewiesen.

**Gründe**

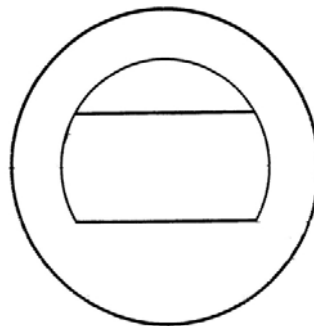
**I**

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, Drucksachen; Schreibwaren; Transportwesen; Durchführung von Kurier-, Express- und Transportdienstleistungen; Beförderung von Gütern, Paketen, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, adressierte und nicht adressierte Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen,

Zeitschriften, Druckschriften; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen

am 14. März 2001 angemeldeten und am 8. Mai 2001 eingetragenen Bildmarke  
301 16 926



hat der Antragsteller einen auf Bösgläubigkeit gestützten Löschungsantrag gestellt. In seiner Antragschrift hat der Antragsteller weiterhin ausgeführt, der als Marke geschützte Tagesstempel sei als ein Funktionskennzeichen für den Verkehr wesentlich und daher Freihaltebedürftig, weshalb der Lösungsgrund der §§ 50 Abs. 1 Nr. 3, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls zu berücksichtigen sei.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Antragsgegnerin habe mit der angegriffenen Marke eine Sperrmarke angemeldet. In seiner bisher üblichen Verwendung stelle der Tagesstempel keine Marke, sondern ein Funktionskennzeichen dar. Hieraus folge, dass die Antragsgegnerin keinen markenrechtlichen Besitzstand an dem Zeichen habe erwerben können und sie dieses bisher auch nicht als Marke benutzt habe. Unter diesem Gesichtspunkt entfalle ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Monopolisierung für sich. Die Antragsgegnerin sei nach Eintragung der Marke gegen die (Mit-)Wettbewerber, die ähnliche Zeichen verwendet oder ihren Kunden zur Verwendung vorgegeben hätten, vorgegangen. Dies stelle eine erhebliche

Behinderung der Wettbewerber dar, da die Verwendung einer runden Stempelform die üblichste sei; eine Umstellung auf andere Stempelformen sei nicht zumutbar. Durch die Anmeldung weiterer Marken mit runden Stempelformen gebe die Antragsgegnerin zu erkennen, dass sie eine Monopolisierung aller runden Stempelformen für sich anstrebe. Da sie auch diese - wie die angegriffene Marke selbst - nicht verwende, sei die Behinderung der Wettbewerber wesentliches Motiv für die Markenmeldung, weshalb eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin zu bejahen sei.

Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, der Tatbestand einer sog. „Sperrmarke“ setze voraus, dass ein Wettbewerber in Kenntnis vom Besitzstand eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren/Dienstleistungen die gleiche oder eine verwechselbare ähnliche Bezeichnung zur Eintragung angemeldet habe. In ihren bisherigen Ausführungen habe die Antragsgegnerin deutlich gemacht, dass die Anmeldung der in Frage stehenden Bildmarke in Wahrung eines eigenen berechtigten Interesses erfolgt sei. Sie habe insbesondere dargelegt, dass sie bzw. ihre Rechtsvorgängerin die Gestaltung die angegriffene Marke als (Tages)-Stempelkennzeichen seit Jahrzehnten benutzt habe und der Verkehr daran gewöhnt sei. Nach der Liberalisierung der Brief- und Paketbeförderungsdienstleistungen im Jahr 1995 habe sich für die Antragsgegnerin die Notwendigkeit, Bezeichnungen, Symbole und Farben als Kennzeichnungen schützen zu lassen, ergeben, wobei die angegriffene Marke aufgrund ihrer originären Unterscheidungskraft ohne das Erfordernis einer Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei. Der Antragsteller sei zudem offenbar von einer Schutzfähigkeit der Formgestaltung der angegriffenen Marke ausgegangen, da er ansonsten einen Löschungsantrag gemäß §§ 3 und 8 MarkenG gestellt hätte.

Die Antragsgegnerin habe als langjährige Vorbenutzerin der entsprechenden Kennzeichnung einen schutzwürdigen Besitzstand erworben und zum Schutz vor

Anmeldungen und Benutzungen identischer oder verwechslungsfähiger Kennzeichnungen Dritter und damit zur Wahrung ihres Besitzstandes die Anmeldung getätigt. Selbst der Antragsteller sei davon ausgegangen, dass es sich bei der betreffenden Grafik um einen „Formensatz“ handele, der von der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin benutzt worden sei. Mit der Liberalisierung des Zustellmarktes in Deutschland sei keinesfalls die Freigabe aller durch die Deutsche Bundespost benutzten Kennzeichnungsrechte einhergegangen. Die Frage, ob eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Marke erfolgt sei, sei den ordentlichen Gerichten vorbehalten und nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens. Eine markenmäßige Benutzung habe überdies durch das Markierungsrecht (Aufbringen des Stempels bei Abgabe der Sendung durch den Briefschreiber) vorgelegen. Auch mit Blick auf die BGH-Entscheidung „LOTTO“ (PAVIS PROMA I ZB 11/04) müsse angenommen werden, dass die Benutzung einer Marke während eines Monopols sehr wohl einen wertvollen Besitzstand begründen könne.

Die Antragsgegnerin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. aufzuheben und den Lösungsantrag des Antragstellers zurückzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er erachtet den Beschluss der Markenabteilung für zutreffend und hat darauf hingewiesen, dass die Monopolkommission in ihrem Sondergutachten für das Jahr 2003 festgestellt habe, der Streit um die Nutzung des Tagesstempels belege den Versuch der D... AG, die Wettbewerber zu behindern. Soweit die Antragsgegnerin auf eine langjährige Nutzung der angegriffenen Marke verweise, werde bestritten, dass es sich um eine markenmäßige Benutzung gehandelt habe. Bestritten werde insbesondere auch eine Übertragung eines solchen marken-

mäßigen Besitzes auf die Antragsgegnerin durch die Deutsche Bundespost als Rechtsvorgängerin. Aus Artikel 143 b GG ergebe sich, dass der Bund den privatrechtlich organisierten Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost lediglich temporär absolute Rechte habe übertragen dürfen, nämlich nur zum Zweck des Übergangs vom Behörden- zum Wettbewerbsbetrieb. Die umstrittene Stempelgrafik sei von der Antragsgegnerin nicht entwickelt, sondern nur als Funktionszeichen von ihrer Rechtsvorgängerin, der Deutschen Bundespost, fortbenutzt worden. Die Benutzung dieses Symbols habe aber auch anderen offengestanden; so hätten sämtliche Hersteller von Frankiermaschinen diese mit dem Tagesstempel ausgestattet, was die Antragsgegnerin auch geduldet habe. Die von der Antragsgegnerin vorgelegten Geschäftsbedingungen der Firma F..., in denen die Behauptung aufgestellt werde, der Tagesstempel sei Eigentum der D...AG, könnten kein Eigentumsrecht begründen.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin erweist sich als begründet, weil entgegen der Auffassung der Markenabteilung keine hinreichenden Gründe für die Löschung der Marke 301 16 926 gemäß § 50 MarkenG vorliegen.

Eine Marke ist gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag zu löschen, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen ist. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. d. vorgeannten Vorschriften auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit eines Anmelders sind daher die zum ausserkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S. 100). Da-

nach ist von einer Sittenwidrigkeit der Anmeldung auszugehen, wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören, oder wenn er die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt hat (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 47/01 - LE FER ROUGE). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist also neben einem vorsätzlichen Eingriff der Antragsgegnerin in den schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers vor allem der Nachweis eines sittenwidrigen Handelns. An diesen Voraussetzungen fehlt es indes vorliegend.

Der Antragsteller hatte zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (14. März 2001) an der betreffenden Stempelgrafik keinen schutzwürdigen Besitzstand inne. Vielmehr besteht im vorliegenden Fall die umgekehrte Konstellation dergestalt, dass sich die *Antragsgegnerin* ihrerseits auf einen schutzwürdigen Besitzstand aufgrund langjähriger Vorbenutzung durch ihre Rechtsvorgängerin, die Deutsche Bundespost, berufen kann, wodurch die Annahme einer Störung eines anderen Besitzstandes bereits ausgeschlossen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 439). Die von der Antragsgegnerin vorgetragenen Umstände der jahrzehntelangen Benutzung des angegriffenen Zeichens (seit dem Jahr 1962) durch ihre Rechtsvorgängerin aufgrund des Postmonopols sprechen für die Annahme eines wertvollen Besitzstandes. Dabei kann ein Besitzstand als rechtlich schutzwürdig auch dann anzusehen sein, wenn die fragliche Kennzeichnung im Zeitraum der Vorbenutzung eine nicht eintragungsfähige Angabe darstellte (vgl. BGH a. a. O. - S. 100; GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance), was zum einen mit Blick auf eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung anzunehmen ist, zum anderen aber auch wegen der Schwierigkeit einer nachvollziehbaren Differenzierung zwischen schutzfähigen und schutzunfähigen Marken sowie markenmäßiger und nicht markenmäßiger Verwendung (vgl. Ströbele GRUR 2001, 658, 660 f.). Somit kann es auch auf die vom Antragsteller aufgeworfene Frage einer markenmäßigen Benutzung des Stempelkennzeichens durch

die Antragsgegnerin für die Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstands nicht ankommen. Die vom Antragsteller genannte Vorschrift des Art. 143 b GG, woraus sich ergebe, dass der Bund den privatrechtlich organisierten Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost lediglich temporär absolute Rechte habe übertragen dürfen, erscheint für die Frage der tatsächlichen Benutzung des Stempelkennzeichens durch die Antragstellerin ebenfalls nicht relevant, zumal die angegriffene Marke im Jahr 2001 bereits von der Rechtsnachfolgerin D...

AG und nicht von der Deutschen Bundespost angemeldet worden ist. Auch die Verwendung der mit der angegriffenen Marke ausgestatteten Frankiermaschinen durch die Wettbewerber hindert den schutzwürdigen Besitzstand der Antragsgegnerin nicht, da diese - wie der Antragsteller selbst einräumt - mit dem Verweis auf die Eigentumsrechte der Antragsgegnerin erfolgte.

Die weitere Voraussetzung für die Annahme einer Bösgläubigkeit, nämlich die Ausnutzung der mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundenen Sperrwirkung als zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes, ist vorliegend ebenfalls nicht gegeben. Wie die Antragsgegnerin dargelegt hat, erfolgte die Anmeldung der Stempelgrafik erst im Jahr 2001 und damit zu einem Zeitpunkt, als erkennbar wurde, dass die beherrschende Marktstellung der Antragsgegnerin durch weitere Bewerber im Zuge der seit dem Jahr 1995 fortschreitenden Liberalisierung des Zustellmarktes gefährdet werden könnte. Dieser Entwicklung mit der Anmeldung der entsprechenden Grafik zu begegnen und nach erfolgreicher Eintragung jedweden Versuchen potentieller Mitbewerber, sich auf dem Zustellungsmarkt mit dem Stempelkennzeichen zu etablieren, zu unterbinden, stellt indes keine Bösgläubigkeit dar, die eine Löschung rechtfertigt (vgl. BPatG GRUR 2004, 685 ff. - LOTTO). Es handelt sich bei der angegriffenen Marke weder um eine Sperrmarke, die in erkennbar wettbewerbswidriger Absicht angemeldet wurde, um Dritte von der Aufnahme oder Fortführung der Benutzung der Stempelform auszuschließen, noch um einen ungerechtfertigten Eingriff in die Rechtsposition anderer Verwender. Auch wenn die Antragsgegnerin durch den Markenerwerb, Abmahnungen und Klagen Dritte an der Benutzung des Stempels tatsächlich hindern und



damit ihre wirtschaftliche Dispositionsfreiheit beengen, so fehlt es doch an dem subjektiven Tatbestandsmerkmal der Bösgläubigkeit. Die Antragsgegnerin durfte der Auffassung sein, dass sie das Stempelkennzeichen als Marke seit Jahrzehnten redlich benutze. Markeninhaber, die befürchten müssen, dass sich ihre Marke zur Gattungsbezeichnung (zurück-)entwickeln kann, müssen ihre Marke nachdrücklich und nachhaltig verteidigen, wenn sie auch in Zukunft noch Rechte aus ihr herleiten wollen. Das gilt nicht nur für Marken, die ursprünglich ohne Markenqualität - nur durch Verkehrsdurchsetzung - Unterscheidungskraft erlangt haben, sondern auch für Marken, denen von vornherein Unterscheidungskraft zukommt, die aber so beliebt werden, dass der Verkehr geneigt ist, sie als Produktbezeichnungen zu verwenden (wie z. B. „Walkman“ oder „Tempo“).

Die Einschätzung der Monopolkommission zur Wettbewerbssituation in ihrem Sondergutachten aus dem Jahr 2003 vermag keine Änderung der markenrechtlichen Beurteilung zu begründen, da - wie bereits von der Markenabteilung festgestellt - der Regulierungsbehörde eine spezielle Sach- und Entscheidungskompetenz in Bezug auf das markenrechtliche Lösungsverfahren nicht zukommt.

Somit ist der Lösungsgrund der Bösgläubigkeit nach §§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. (jetzt: § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) nicht gegeben.

Im Hinblick auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lassen sich der Antragsschrift keine substantiierten Ausführungen entnehmen, aus denen sich eine Eignung der Marke zur Beschreibung einer Produkteigenschaft der Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, ergeben könnte. Auch für die Dienstleistung „Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen“ ist kein Allgemeininteresse insbesondere der Mitbewerber der Antragsgegnerin ersichtlich, dass gerade das angegriffene Zeichen als Tagesstempel zur Verfügung stehen muss, da hierfür vielfältige - wenn auch nur leicht variierende - Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht kommen.

Der Schutzausschließungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist vom Antragsteller nicht geltend gemacht worden, so dass eine Prüfung der Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist.

Der Löschungsantrag kann daher keinen Erfolg haben, weshalb der Beschwerde der Antragsgegnerin stattzugeben und der angefochtene Beschluss - auch hinsichtlich der Kostenauflegung - aufzuheben war.

Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 ZPO bestand kein Anlass, da eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nicht ersichtlich ist und auch im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung nicht geboten ist.

### III

Für eine Kostenauflegung aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bietet die Sache keinen Anlass.

Dr. Fuchs-Wissemann

Reker

Kopacek

Bb