



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 113/08

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
21. August 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 11 091
(hier: Lösungsverfahren S 54/07)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Markeninhabers und Antragsgegners wird zurückgewiesen.
2. Der Markeninhaber hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 26. Januar 2007 die Löschung der am 24. Februar 2005 angemeldeten und am 18. April 2005 für die Waren

„Reifen (Pneus); Reifen für Fahrzeuge“

eingetragenen Wortmarke 305 11 091

Petlas

nach § 50 Abs. 1 MarkenG beantragt und zur Begründung vorgetragen, der Antragsgegner sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen. Bei dem Markenwort „Petlas“ handle es sich um den Namen der Antragstellerin, die der größte Reifenhersteller in der Türkei sei. Der Name sei auch in Deutschland bekannt, da hier bereits seit Jahren verschiedene Händler importierte und entsprechend gekennzeichnete Reifen verkauft hätten. Außerdem habe die Antragstellerin mit ihren Produkten an wichtigen deutschen Reifenmessen teilgenommen. Diese Umstände seien dem Antragsgegner bekannt gewesen, zumal er selbst Reifen der Marke „Petlas“ zum Weiterverkauf erworben habe. Dennoch habe er die angegriffene Marke angemeldet und die Antragstellerin dann in der Folgezeit unter Hinweis auf seine Markenrechte aufgefordert, weitere Importe von mit der Marke „Petlas“ versehenen Reifen nach Deutschland nur noch mit seiner Zustimmung vorzunehmen. Außerdem habe er sich an Geschäftspartner der Antragstellerin in mehreren europäischen Ländern gewandt und diese schriftlich davor gewarnt, von ihr Reifen zu erwerben, die mit der für ihn geschützten Marke „Petlas“ gekennzeichnet seien. Dieses Vorgehen zeige, dass es dem Antragsgegner bei der Anmeldung der angegriffenen Marke von vornherein um eine sittenwidrige Beeinträchtigung ihres wertvollen Besitzstandes gegangen sei.

Der Antragsgegner hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen und vorgetragen, die Antragstellerin habe im Inland keineswegs einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Petlas“ besessen, da sie entsprechend gekennzeichnete Reifen zu keinem Zeitpunkt selbst, sondern ausschließlich über die türkische Firma S... Ltd. in D... vertrieben habe. Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei zugunsten der S... Ltd. erfolgt, weshalb von einem bösgläubigen Vorgehen keine Rede sein könne.

Mit Beschluss vom 11. Februar 2008 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und dem Antragsgegner die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Antragsgegner sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen. Er habe zum Anmeldezeitpunkt gewusst, dass sich die Antragstellerin durch den Vertrieb von mit der Marke „Petlas“ gekennzeichneten Reifen in Deutschland bereits einen schutzwürdigen Besitzstand an diesem Zeichen erworben habe. Dieser Besitzstand sei auch nicht der S... Ltd. zuzurechnen, da diese als bloße Vertriebspartnerin keinerlei Rechte an der Bezeichnung „Petlas“ erhalten habe, sondern die Markenrechte nach den gemeinsamen vertraglichen Vereinbarungen ausschließlich bei der Antragstellerin verblieben seien. Durch die Markenmeldung habe der Antragsgegner gezielt in den Besitzstand der Antragstellerin eingreifen wollen, ohne hierfür eigene schutzwürdige Interessen geltend machen zu können. Offen bleibe vor allem die Frage, warum er mit der Markenmeldung angeblich zugunsten der S... Ltd. handeln wollen, die Marke später dann aber nicht auf diese übertragen habe. Dass es ihm stattdessen von vornherein um den sittenwidrigen Erwerb einer Sperrmarke gegangen sei, belegten die späteren Abmahnungen der Antragstellerin und ihrer Kunden. Dieses Verhalten stelle sich als eindeutig wettbewerbswidrig und bösgläubig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG dar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er habe schon seit Jahren in geschäftlichen Beziehungen zur Antragstellerin gestanden und insoweit sogar eine Vertrauensposition innegehabt, die ihn zur Wahrnehmung ihrer Interessen verpflichtet hätte. Aus dieser Verpflichtung heraus sei die Anmeldung der angegriffenen Marke zugunsten der S... Ltd., als Vertriebspartnerin der Antragstellerin, erfolgt und damit aus lauterer Motiven. Zu diesem Zweck sei dann auch die internationale Registrierung der verfahrensgegenständlichen Marke in zahlreichen Drittländern sowie die Anmeldung als europäische Gemeinschaftsmarke beim HABM erfolgt. Eine Übertragung der Marke auf die S... Ltd. sei bisher nur deshalb unterblieben, weil diese und auch

er selbst den damit verbundenen Aufwand gescheut hätten. Die Marke werde deshalb zwar noch von ihm gehalten, aber nicht etwa exportbehindernd, sondern lediglich treuhänderisch.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2008 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, die angegriffene Marke sei als typische Sperrmarke angemeldet worden. Der Antragsgegner habe bei der Anmeldung sowohl vom Bekanntheitsgrad der türkischen Marke „Petlas“ wie auch vom Besitzstand der Antragstellerin in Deutschland gewusst. Mit der Anmeldung sei von vornherein beabsichtigt gewesen, die Antragstellerin von der weiteren Nutzung des Zeichens auszuschließen, was sich dann auch in den vom Antragsgegner vorgenommenen, massiven Abmahnungen gegen die Antragstellerin und zahlreiche ihrer Kunden gezeigt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist unbegründet, da der Beschwerdeführer und Löschungsantragsgegner bei der Anmeldung der Marke bösgläubig i. S. v. §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG war.

Nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird eine Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihre Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2005, 581 – The Colour of Elégance). Ein Anmelder handelt allerdings nicht schon dann unlauter, wenn ihm zum Anmeldezeitpunkt bekannt ist, dass bereits ein Dritter das gleiche oder ein ähnliches Zeichen für gleiche oder verwechselbar ähnliche Ware benutzt, ohne hierfür Kennzeichenschutz erlangt zu haben (vgl. EuGH Mitt. 2009, S. 329, 332, Rdn. 40 – Goldhase). Vielmehr müssen immer besondere Umstände hinzutreten, um eine Marken-anmeldung als sittenwidrig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erscheinen zu lassen. Solche Umstände können etwa darin liegen, dass sich der Anmelder die Marke in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne legitimen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen schützen lässt, um diesen Besitzstand zu stören (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker. MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 547 m. w. N.). Dies gilt nicht nur für im Inland benutzte Zeichen, sondern auch für im Ausland verwendete Zeichen, wenn mit der Marken-anmeldung die Ausdehnung des ausländischen Kennzeichens auf den deutschen Markt behindert werden soll (Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 551 ff. m. w. N.). Die Anforderungen an die Feststellung einer Behinderungsabsicht sind dabei nicht zu hoch anzusehen, vielmehr ist es ausreichend, wenn sie sich unter Würdigung der maßgeblichen Feststellungen nach der allgemeinen Lebenserfahrung aufdrängt (vgl. BGH GRUR 1986, 74, 77 – Shamrock III). Die Absicht, die Marke zu unlauteren Zwecken einzusetzen, muss auch nicht der einzige Beweggrund für die Anmeldung gewesen sein, vielmehr reicht es aus, wenn diese Zielsetzung ein wesentliches Motiv hierfür war (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000).

Wie die Markenabteilung zutreffend dargelegt hat, ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass sich die Antragstellerin durch den Import ihrer Waren nach Deutschland und ihren dortigen Vertrieb im maßgeblichen Zeitraum im Inland bereits einen schutzwürdigen Besitzstand geschaffen hatte. Die Antragstellerin hat im Laufe des Verfahrens glaubhaft dargelegt, dass sie bereits vor der Anmeldung

der Streitmarke auf dem inländischen Markt präsent war und durch den Import von mit der Bezeichnung „Petlas“ gekennzeichneten Reifen nach Deutschland nicht unerhebliche Umsätze erzielt hat. Der Umstand, dass sie sich dabei eines Vertriebspartners (der S... Ltd.) bediente, steht der Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes nicht entgegen. Soweit der Antragsgegner dies unter Hinweis auf eine vermeintlich diffuse Rechtslage zwischen der Antragstellerin und der S... Ltd. in Zweifel ziehen will, ist er für die fraglichen Zusammenhänge jeglichen konkreten Nachweis schuldig geblieben. Im registerrechtlichen Lösungsverfahren, das als reines Rechtsverfahren ausgestaltet ist, sind angesichts des schlüssigen, widerspruchsfreien Vortrags der Antragstellerin zu dieser Frage auch keine weitergehenden Ermittlungen des Senats angezeigt, vielmehr wäre der Antragsgegner zu dem von ihm geltend gemachten Sachverhalt darlegungspflichtig gewesen. Im Übrigen hat er im Laufe des Beschwerdeverfahrens selbst vorgetragen, dass ihn und die Antragstellerin jahrelange Geschäftsbeziehungen verbunden hätten, und dass er auch von den Aktivitäten ihrer Vertriebspartnerin, der S... Ltd. Kenntnis hatte. Somit musste ihm auch bekannt sein, dass die Antragstellerin die Marke „Petlas“ in ihrem Heimatland bereits intensiv benutzt hatte und bereits seit mehreren Jahren dabei war, ihre geschäftlichen Aktivitäten auf weitere Länder auszudehnen, u. a. auf Deutschland. Unabhängig vom Bestehen eines inländischen Besitzstandes stellt sich eine Markenmeldung aber auch dann als rechtsmissbräuchlich dar, wenn mit einer Markenmeldung das Vordringen eines ausländischen Kennzeichens auf dem inländischen Markt behindert werden soll (BGH WRP 2009, 820, Rdn. 15 – Ivadal). Genau dies war die Zielsetzung, die der Antragsgegner bei der Anmeldung der angegriffenen Marke verfolgte.

Da im Hinblick auf die Frage eines bösgläubigen Vorgehens ausschließlich auf den Zeitpunkt der Markenmeldung abzustellen ist, sind im Lösungsverfahren Feststellungen zu den damaligen Absichten des Anmelders zu treffen. Die erforderlichen Rückschlüsse zu diesem subjektiven Tatbestandsmerkmal müssen dabei anhand der objektiven Fallumstände des jeweiligen Falles bestimmt werden

(vgl. hierzu nochmals EuGH Mitt. 2009, S. 329, 332, Rdn. 42 – Goldhase). Insoweit hat sich in der Praxis immer wieder die Fragestellung bewährt, welche Zielsetzungen sich *nach* der Markenmeldung bzw. -eintragung im Verhalten des Anmelders manifestiert haben. Wurden die Markenrechte in legitimer Weise ausgeübt, also im Hinblick auf ihre Herkunftsfunktion und im Zusammenhang mit einem schutzwürdigen, wirtschaftlichen Eigeninteresse – oder ist die Vorgehensweise des Anmelders bzw. Markeninhabers mit den allgemeinen kaufmännischen Gepflogenheiten nicht vereinbar, sondern lässt vielmehr den Schluss zu, dass die Marke vorrangig der rechtsmissbräuchlichen Behinderung Dritter dienen sollte. Zwar hat der Antragsgegner erst nach über 1½ Jahren die Antragstellerin und zahlreiche ihrer Kunden unter Hinweis auf seine Markenrechte abgemahnt. Trotz des deutlichen zeitlichen Abstands zum Anmeldezeitpunkt lässt dieses Verhalten jedoch den Schluss zu, dass dieses Vorgehen von ihm nicht erst nach dem Anmeldezeitpunkt ins Auge gefasst wurde, sondern von vornherein beabsichtigt war. Denn hätte der Antragsgegner – wie von ihm vorgetragen – die Anmeldung der angegriffenen Marke tatsächlich zur Wahrnehmung der Interessen der Antragstellerin vorgenommen, hätte sich diese legitime Zielsetzung in der Folgezeit auch in einem entsprechenden Verhalten niederschlagen müssen. Als lauter agierender Treuhänder wäre es unter kaufmännischen Gesichtspunkten das naheliegendste Vorgehen gewesen, die Antragstellerin über die erfolgte Anmeldung zu informieren und ihr die Marke zum Kauf anzubieten. Diese Vorgehensweise hätte bei der vom Antragsgegner behaupteten Zielsetzung auch deshalb umso näher gelegen, als ihm durch die Anmeldung und die spätere internationale Registrierung der Marke in zahlreichen Drittländern beträchtliche Kosten entstanden, deren Rückerstattung durch die Antragsgegnerin, als angebliche Nutznießerin seines Handelns, für ihn von besonderem Interesse hätte sein müssen. Stattdessen ging er jedoch massiv gegen die Antragstellerin und ihre Kunden vor. Ein solches Verhalten ist mit den von ihm geltend gemachten, treuhänderischen Absichten keinesfalls in Einklang zu bringen.

Dies gilt ebenso im Hinblick auf die von ihm behauptete Zielsetzung, mit der Anmeldung nur die Exportaktivitäten der S... Ltd. als Geschäftspartnerin der Antragstellerin schützen zu wollen. Insoweit bleibt schon völlig unklar, inwieweit ihn die Interessen einer Vertriebspartnerin der Antragstellerin hätten dazu berechtigen können, eine von der Antragstellerin intensiv genutzte Kennzeichnung als eigene Marke anzumelden. Soweit sich der Antragsgegner hierzu wieder pauschal auf eine vermeintlich unklare Rechtslage zwischen der Antragstellerin und der S... Ltd. beruft, fehlt es an jeglichem substantiierten und schlüssigen Vortrag zu den insoweit relevanten Zusammenhängen. Bei der gebotenen Gesamtabwägung aller Umstände des vorliegenden Falles drängt sich vielmehr nach der allgemeinen Lebenserfahrung die Annahme auf, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke von ihm in gezielter Behinderungsabsicht vorgenommen wurde. Das Verhalten des Antragsgegners in der Folgezeit lässt den eindeutigen Schluss zu, dass es ihm von Anfang an weniger um die legitimen Schutzwirkungen der Marke, als vor allem darum ging, sich für den Fall einer Verschlechterung des Verhältnisses zur Antragstellerin, mit eigenen Markenrechten zu „munitionieren“, um dieser den weiteren Marktzutritt erschweren und den Gebrauch der Bezeichnung sperren zu können.

Da der Antragsgegner mit dieser Zielsetzung bei der Anmeldung der angegriffenen Marke markenrechtlich unzulässige Zwecke verfolgte, hat die Markenabteilung zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angeordnet. Die Beschwerde ist deshalb zurückzuweisen.

Der Antragsgegner und Beschwerdeführer hat neben den Kosten des patentamtlichen Verfahrens, die ihm von der Markenabteilung auferlegt wurden, auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG). Zwar gilt in mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht der Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst zu tragen hat. Eine Abweichung von diesem Grundsatz wird aber dann vorgenom-

men, wenn sich in einem Lösungsverfahren – wie hier – die Bösgläubigkeit des jeweiligen Antragsgegners und Markeninhabers bei der Anmeldung feststellen lässt. In diesem Fall entspricht es der Billigkeit, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Stoppel

Martens

Schell

Me