



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 19/08

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
3. August 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 00 184 - S 278/04 Lö**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2007 aufgehoben.
2. Der Löschungsantrag der Antragstellerinnen wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die Antragstellerinnen haben am 13. Oktober 2004 die Löschung der am 28. Juni 2004 für die Waren

„Möbel, insbesondere Tische, Schränke, Stühle“

eingetragenen Wortmarke 304 00 184

**Brno**

der Antragsgegnerin nach § 50 Abs. 1 MarkenG beantragt wegen der Eintragung entgegenstehender absoluter Schutzhindernisse sowie wegen Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke.

Die Antragsgegnerin hat der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 21. November 2007 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt.

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus:

Es sprächen beachtliche Anhaltspunkte dafür, dass sich das Wort „Brno“ für Möbel als freihaltebedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstelle. Der Name „Brno“ stehe nämlich sowohl in der einschlägigen Fachliteratur als auch in Katalogen und Werbeanzeigen von Designmöbelherstellern und -händlern für Möbel (vor allem der „Brno-Stuhl“), deren Design auf anlässlich der 1929/1930 erfolgten Ausstattung der sogenannten Villa Tugendhat in Brünn angefertigte Entwürfe des bekannten Bauhaus-Architekten Mies van der Rohe zurückzuführen sei. Letztlich könne dies allerdings ebenso dahingestellt bleiben wie die Frage, ob die Bezeichnung „Brno“ für Möbel eine freihaltebedürftige geografische Herkunftsangabe darstelle.

Es bestehe jedenfalls der Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung. Unternehmen der K... hätten im Anmeldezeitpunkt (5. Januar 2004) einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Brno“ für Design-Möbel der verfahrensgegenständlichen Art innegehabt. Firmen dieser Gruppe bzw. deren Rechtsvorgänger(innen) hätten unter der Bezeichnung „Brno“ seit über 40 Jahren weltweit einen Stuhl vertrieben und dadurch dazu beigetragen, dass sich der „Brno-Stuhl“ bzw. „Brno-Sessel“ in den 60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu einem begehrten Statussymbol entwickelt habe und noch heute als Designklassiker gelte. In diesen von der K... aufgrund ihrer herausragenden Stellung als renommiertes Herstellerin des „Brno“-Möbels über die Jahrzehnte hin erworbenen Besitzstand habe die Antragsgegnerin in Kenntnis hiervon mit der

Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke „Brno“ eingegriffen. Hierbei habe die Antragsgegnerin in bösgläubiger Weise die Absicht verfolgt, diesen Besitzstand zu stören und sich im Wettbewerb mit der K... eine bessere rechtliche Position zu verschaffen. Die Antragsgegnerin könne dem Löschungsbegehren der Antragstellerinnen nicht entgegenhalten, in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt zu haben. Dass sich die Antragsgegnerin nach der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke verpflichtet habe, gegenüber der K1... GmbH im Hinblick auf eine Nutzung der Bezeichnung „Brno“ keine Ansprüche geltend zu machen, führe nicht dazu, dass die Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke „Brno“ nicht bösgläubig gewesen sei. Ebenso wenig könne sich die Antragsgegnerin darauf berufen, mit der Markenmeldung ein eigenes schutzwürdiges Interesse zum Zwecke der Absicherung des Vertriebs eigener Produkte in Deutschland verfolgt zu haben.

Angesichts der festgestellten Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin entspreche es der Billigkeit, dieser die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Gegen diesen, dem Lösungsantrag der Antragstellerinnen stattgebenden Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Ihrer Auffassung nach sei das Deutsche Patent- und Markenamt rechtsfehlerhaft von einem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerinnen an dem Zeichen „Brno“ ausgegangen. Ein solcher resultiere insbesondere nicht aus einer vermeintlich „herausragenden Stellung“ der K... als renommierter Herstellerin bzw. Anbieterin von „Brno“-Stühlen bzw. „Brno“-Sesseln“. Eine solche sei - unbeschadet ihres Nichtvorliegens in tatsächlicher Hinsicht - überdies nicht ausreichend, um zur Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerinnen an der Bezeichnung „Brno“ zu gelangen. Auch habe die Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Marke nicht in der Absicht, die Antragstellerinnen in ihrem vermeintlichen Besitzstand zu stören, angemeldet. Die Markenmeldung „Brno“ durch die Antragsgegnerin habe nämlich zu keiner Änderung der bestehenden Marktsituation geführt, nachdem bereits zuvor verschiedene Hersteller „Brno“-Möbel im Inland angeboten hätten. Die Antragstellerinnen hätten überdies aufgrund der Erklärung der Antragsgegnerin vom 13. September 2004 (Anl. ASt 41) auch nicht zu befürchten, dass ihnen die Verwendung der Bezeich-

nung „Brno“ untersagt würde. Dem Löschungsantrag der Antragstellerinnen stehe zudem ein eigenes schutzwürdiges Interesse der Antragsgegnerin an der Markenmeldung entgegen, da diese dem Zweck diene, den Vertrieb der in Italien legal hergestellten Möbelstücke nach Deutschland markenrechtlich abzusichern.

Es bestehe auch nicht der Löschungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Auf dem Möbelsektor sehe nämlich der angesprochene Verkehr in der Kennzeichnung eines Möbels mit einem Städtenamen keinen beschreibenden Hinweis auf die geographische Herkunft der Ware. „Brno“ sei auch keine Beschaffenheitsangabe für ein bestimmtes Möbeldesign, da der Verkehr mit der fraglichen Kennzeichnung lediglich eine Möbelmarke verbinde. Da sich die Antragstellerinnen im Verfahren vor der Markenstelle nicht darauf berufen hätten, dass „Brno“ eine schutzunfähige Beschaffenheitsangabe darstelle, sei insoweit ohnehin dem Senat eine Entscheidung in der Sache verwehrt.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2007 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Sie verteidigen den verfahrensgegenständlichen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts und führen ergänzend aus: Die positive Kenntnis der Antragsgegnerin vom schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerinnen an der verfahrensgegenständlichen Bezeichnung „Brno“, welcher sich auf die Verbreitung des von der K... im Original hergestellten „Brno“-Sessels im Inland seit Jahrzehnten und die hieraus resultierende große Bekanntheit dieses Möbeldesigns bei den angesprochenen Verkehrskreisen gründe, indiziere die Behinderrungsabsicht auf Seiten der Antragsgegnerin. Bösgläubigkeit sei beim Vertrieb von Produktnachahmungen - dem Unternehmensgegenstand der Antragsgegnerin - stets zu bejahen. Ein vordergründiger Sinneswandel der Antragstellerin, wie er

dem nach der Markenmeldung verfassten Schreiben vom 13. September 2004 mit der Erklärung der Antragsgegnerin, wegen der Verwendung der Bezeichnung „Brno“ durch die Antragstellerin zu 2) keine Ansprüche geltend zu machen, entnommen werden könnte, führe nicht zum nachträglichen Wegfall der Bösgläubigkeit. Die aus der Eintragung der Marke „Brno“ resultierende Besitzstandsstörung zum Nachteil der Antragstellerinnen folge bereits daraus, dass diese bei Aufrechterhaltung der angegriffenen Marke den Vertrieb von Konkurrenzprodukten unter der Bezeichnung „Brno“ im Inland zu dulden hätte. Eine Besitzstandsstörung trete zudem durch die irreführende Bewerbung von seitens der Antragsgegnerin im Inland angebotenen Nachahmungen des „Brno“-Designs mit Copyright-Vermerk („Brno®“) ein. Ein schutzwürdiges Interesse an der markenrechtlichen Absicherung ihres nach deutschem Recht illegalen und irreführenden Vertriebsmodells könne die Antragsgegnerin dem Lösungsbegehren der Antragstellerinnen nicht entgegenhalten.

Die verfahrensgegenständliche Marke sei, wie die Antragstellerinnen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ausgeführt haben, auch deshalb zu löschen, weil die Bezeichnung „Brno“ im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet sei, im Verkehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der solchermaßen gekennzeichneten Möbelwaren zu dienen. In der Region Brno und Umgebung seien nämlich in beachtlichem Umfang Unternehmen aus dem Bereich der Möbelindustrie ansässig. Zudem könne der Bezeichnung „Brno“ auf der Grundlage der „Chiemsee“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und der aktuellen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts jedenfalls ein zukünftiges Freihaltebedürfnis nicht abgesprochen werden.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist begründet. Ein Anspruch der Antragstellerinnen auf Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke „Brno“ wegen Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses im Sinne von § 8 Abs. 2

Nr. 2 bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht nicht. Dies führt zur Aufhebung des mit der Beschwerde angegriffenen Beschlusses des Deutschen Patentamts und zur Zurückweisung des Löschungsantrags der Antragstellerinnen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die aus Angaben bestehen, die - soweit für das Streitverfahren relevant - im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen dienen können. Hiervon ist im Streitfall in Bezug auf die Marke „Brno“ nicht auszugehen.

Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die in Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie ergangen ist, verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, unmittelbar warenbeschreibende Angaben, einschließlich solcher über die geografische Herkunft, für alle zur freien, von Zeichenrechten Dritter ungehinderten Verfügung zu halten. Die Monopolisierung einer derartigen beschreibenden Angabe zugunsten eines einzigen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 - *Chiemsee*).

Einer Eintragung stehen allerdings geografische Bezeichnungen, die den beteiligten Verkehrskreisen nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines geografischen Ortes bekannt sind, nicht entgegen (vgl. EuGH a. a. O. - *Chiemsee*; a. M. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 8 Rn. 431 ff.). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist überwunden, wenn die Markenschutz beanspruchende geografische Bezeichnung einen Ort bezeichnet, der von den beteiligten Verkehrskreisen als solcher nicht erkannt und daher mit der betreffenden Warengruppe nicht in Verbindung gebracht wird (vgl. EuGH a. a. O. - *Chiemsee*, S. 726; *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 8 Rn. 280 m. w. N.).

Zutreffend hat die Antragsgegnerin darauf hingewiesen, dass dem inländischen Verkehr „Brno“ als Name der zweitgrößten tschechischen Stadt weitgehend unbekannt ist und deshalb der inländische Verbraucher in „Brno“ auch keine geografische Angabe in Verbindung mit der Herkunft der solchermaßen gekennzeichneten Waren aus dem Bereich der Möbelbranche erkennt. Die von den Antragstellerinnen als Anlagen ASt 46 bis ASt 59 vorgelegten Internetausdrucke sind nicht geeignet, dieses Verkehrsverständnis zu widerlegen. Dem inländischen Verkehr mag

die deutschsprachige Bezeichnung „Brünn“ für die tschechische Stadt Brno bekannt sein. Die Bezeichnung „Brünn“ bildet allerdings nicht den Gegenstand dieses Verfahrens.

Auch stellt die Streitmarke „Brno“ keine Beschaffenheitsangabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, wie sich aus dem Schriftsatz des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerinnen vom 20. Oktober 2006 ergibt. Dort wird klargestellt, dass die Bezeichnung „Brno“ keine Beschaffenheitsangabe für einen Stuhl einer bestimmten Bauweise, sondern eine Handelsbezeichnung darstelle, die von der K... eingeführt worden sei.

Auch der von den Antragstellerinnen geltend gemachte Löschungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) besteht nicht.

Nach § 50 Abs. 1 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, a. a. O., § 8 Rn. 558*). Es entspricht einhelliger Meinung, dass mit dem Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 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“; BGH GRUR 2008, 621, 624 - „AKADEMIKS“; BGH GRUR 2008, 917, 918/919 - „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 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 a. a. O. - „EQUI 2000“, S. 1034; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 548 - m. w. N.).

Hiernach kann mit dem Deutschen Patent- und Markenamt zugunsten der Antragstellerinnen davon ausgegangen werden, dass diese bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen im Zeitpunkt der Markenmeldung einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Brno“ innehatten. Die von den Antragstellerinnen vorgelegten Nachweise, hinsichtlich derer im Einzelnen auf die diesbezüglichen Ausführungen im angegriffenen Beschluss der Markenabteilung Bezug genommen wird, legen in tatsächlicher Hinsicht eine hinreichende Bekanntheit der verfahrensgegenständlichen Kennzeichnung aufgrund einer über mehrere Jahrzehnte hinweg durch die Knoll-Gruppe als renommierter Herstellerin des „Brno“-Stuhls im Inland erfolgten Nutzung und des hierdurch erworbenen guten Rufs dieses Design-Klassikers nahe (vgl. BGH GRUR 2008, 621, 623 - *AKADEMIKS*; BGH GRUR 1998, 1034, 1036 f. - *Makalu*; BGH GRUR 1998, 412, 414 - *Analgin*; Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 552). Zwischen den Parteien steht auch nicht im Streit, dass die Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke „Brno“ positive Kenntnis vom schutzwürdigen Besitzstand der K... an der Bezeichnung „Brno“ gehabt hat.

Der dem Streitfall zugrunde liegende Sachverhalt bietet allerdings keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Annahme, die angegriffene Marke „Brno“ sei von der Antragsgegnerin mit dem Ziel einer Störung des Besitzstands der Antragstellerinnen oder in Verfolgung eines zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbewerb angemeldet worden. Soweit die Antragstellerinnen eine Störung ihres Besitzstandes damit begründen, sie hätten im Fall des Fortbestands der angegriffenen Marke hinzunehmen, dass Konkurrenzware mit der Bezeichnung „Brno“ in Deutschland angeboten würde, rechtfertigt dies den geltend gemachten Löschungsanspruch nicht.

Dies trägt dem Grundsatz Rechnung, dass grundsätzlich ein schutzwürdiges Interesse an einer Markenmeldung besteht, wenn - wie hier - der Markenmelder

die fragliche Kennzeichnung selbst in beachtlichem Umfang nutzt und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (vgl. BPatG GRUR 2000, 809, 811 - SSZ; BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 13/04 - *QUEER BEET*). Eine anderweitige Beurteilung ist auch nicht im Hinblick auf die von den Antragstellerinnen zur Beschwerdebegründung herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofs „S 100“ (GRUR 2004, 510, 511 f. in Bestätigung von BPatG GRUR 2001, 744, 748 - S 100) veranlasst. Im Gegensatz zu dem im dortigen Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalt hat sich die Antragsgegnerin, die vor der Markenmeldung in keinerlei geschäftlicher oder rechtlicher Beziehung zu den Antragstellerinnen stand, der Antragstellerin zu 2) gegenüber sogar ausdrücklich verpflichtet (vgl. Schreiben vom 13. September 2004, Anl. Ast 41), keine Ansprüche wegen der Verwendung des Zeichens „Bruno“ geltend zu machen und dadurch eindeutig zu erkennen gegeben, dass sie den Besitzstand der Antragstellerinnen an der Bezeichnung „Bruno“, den die K... über mehrere Jahrzehnte hinweg nicht markenrechtlich abgesichert hat, respektiere. Ein die Annahme der Bösgläubigkeit rechtfertigendes Verhalten auf Seiten der Antragsgegnerin ist diesem Vorgehen nicht zu entnehmen. Ein solches rechtfertigt sich auch nicht daraus, dass die Antragsgegnerin aus Sicht der Antragstellerinnen nachgeahmte „Brno“-Waren irreführend mit einem Copyright-Vermerk bewerbe. Dies vermag gegebenenfalls - worüber im hiesigen Lösungsverfahren nicht zu entscheiden ist - wettbewerbsrechtliche Ansprüche zu begründen, führt allerdings in Würdigung der konkreten Umstände des hier zu entscheidenden Falles nicht zu dem Schluss, dass die Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Markenmeldung bösgläubig gehandelt habe. Dass die Absicht, mit nachgeahmten Produkten auf dem Markt erfolgreich zu sein, grundsätzlich kein schutzwürdiges eigenes Interesse an einer Markeneintragung begründet (vgl. BGH a. a. O. - *AKADEMIKS*), steht dieser Beurteilung nicht entgegen, da die Antragsgegnerin auf die in Einklang mit der dortigen Rechtslage stehende Herstellung nachgeahmter „Brno“-Produkte in Italien verweist.

Da die Beschwerde der Antragsgegnerin nach den vorstehenden Ausführungen in der Hauptsache erfolgreich ist, ist ihrem Hilfsantrag auf Vorlage des Rechtsstreits an den Europäischen Gerichtshof die Grundlage entzogen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand keine Veranlassung, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 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.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb