



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 13/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
12. April 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 58 265
(hier: Lösungsverfahren S 300/08)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Februar 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Martens sowie den Richter Schell

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Der Beschwerde- und Lösungsantragsgegner ist Inhaber der seit dem 14. November 2007 für die Waren

„Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Motorräder und Teile der vorgenannten Waren, nämlich Motoren, Getriebe, Karosserien, Chassis, Steuerungen, Stoßdämpfer, Übersetzungsgetriebe, Bremsen, Räder, Felgen, Radkränze, Radkappen, Sitze, mechanische Diebstahlsicherungen, Signalhörner und Hupen, Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Kopfstützen, Rückspiegel, Lenk-

räder, Schutzleisten, Scheibenwischer, Torsionswellen für Fahrzeuge, Tankkappen, Stoßstangen, Stoßstangenhörner, Anhängerkupplungen, Gepäckträger, Skigepäckträger, Deflektoren, Schiebedächer, Scheiben“

eingetragenen Wortmarke

Simca.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1, i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt, weil der Markeninhaber bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Er habe dabei in erkennbar wettbewerbswideriger Behinderungsabsicht gehandelt, um die Antragstellerin von einer Neuaufnahme der Benutzung dieser Kennzeichnung auszuschließen. Der Markeninhaber habe von vornherein nicht beabsichtigt das Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sondern lediglich eine Sperr- und Spekulationsmarke gegen die Antragstellerin in die Hand bekommen wollen.

Der Markeninhaber ist dem Löschungsantrag entgegengetreten und hat die von der Antragstellerin geltend gemachte Bösgläubigkeit bestritten. Zur Begründung hat er vorgetragen, die Antragstellerin besitze im Inland keinen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Simca“. Er habe vor der Anmeldung der Marke nach ungenutzten Zeichen recherchiert, an denen keine Rechte mehr bestünden und sei dabei auf die Marke „Simca“ gestoßen. Bereits 2005 habe er Vorbereitungen für den Bau und die Vermarktung von Fahrzeugen getroffen und verkaufe unter der Marke aktuell bereits Fahrräder.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Ob im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Inland ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin bestanden habe, sei zumindest zweifelhaft, könne aber letztlich dahingestellt bleiben, da jedenfalls kein

unlauteres Vorgehen des Markeninhabers festgestellt werden könne. Seine gewerbliche Nutzung der Marke spreche eindeutig gegen eine sittenwidrige Störungsabsicht. Soweit die Antragstellerin diese Markennutzung pauschal bestreite, könne sie damit die Darlegungen des Markeninhabers nicht entkräften. Nachdem zu erkennen sei, dass für den Markeninhaber bei der Anmeldung des angegriffenen Zeichens ersichtlich die Förderung des eigenen Wettbewerbs im Vordergrund gestanden habe und nicht etwa eine unlautere Beeinträchtigung der Antragstellerin, komme eine Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit nicht in Betracht.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt und zur Begründung vorgetragen, sie besitze seit 1959 die IR-Marke „SIMCA“ sowie die seit 1990 eingetragene französische Marke „SIMCA“. Diese seien in den letzten Jahren zwar nicht mehr benutzt, aber dennoch aufrechterhalten worden. Im Übrigen müsse in diesem Zusammenhang auch der Bekanntheitsgrad der Marke „SIMCA“ berücksichtigt werden. Der Markeninhaber habe in den 90er Jahren für die deutsche Tochter der Antragstellerin gearbeitet und dann nach Beendigung der gegenseitigen Vertragsbeziehungen zeitnah die streitgegenständliche Marke angemeldet. Nachdem sie ihn daraufhin aufgefordert habe, das angegriffene Zeichen freiwillig löschen zu lassen, habe dieser deutlich zu erkennen gegeben, dass er seine Marke nur dazu verwenden wolle, gegen die Antragstellerin vorzugehen und dieser eine mögliche Neuvermarktung der von ihr in der Vergangenheit verwendeten Bezeichnung „SIMCA“ zu untersagen. Der Inhaber habe zu keinem Zeitpunkt einen ernsthaften Benutzungswillen gehabt, sondern von vornherein die Erlangung finanzieller Kompensationen verfolgt. Dies sei von ihm etwa auch dadurch verdeutlicht worden, dass er in einem Schreiben angedroht habe, gegen die Neuanmeldung der deutschen Marke „SIMCA“ durch die Antragstellerin vorzugehen. Der Markeninhaber sei zudem gar nicht in der Lage, Kraftfahrzeuge zu produzieren. Soweit er in diesem Zusammenhang auf Geschäftskontakte mit einer indischen Firma verweise, sei dieses Vorbringen erkennbar bar jeder Realität.

In der mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin ihren Löschungsantrag auf die Waren „Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, Kraftfahrzeuge Karosserien und Chassis als Teile dieser Waren“ beschränkt.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochteten Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 20. Oktober 2009 insofern aufzuheben, als darin die Löschung der Marke 307 58 265 für folgende Waren versagt wurde: Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, Kraftfahrzeuge Karosserien und Chassis als Teile dieser Waren.

Hilfsweise regt die Antragstellerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Frage der Bösgläubigkeit bei der Anmeldung einer ehemals bekannten, inzwischen aber nicht mehr benutzten Marke an.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat er vorgetragen, die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke lägen nicht vor. So fehle es bereits an einem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin in Bezug auf das Zeichen „SIMCA“ in Deutschland, da das Zeichen von ihr schon seit vielen Jahren nicht mehr genutzt werde. Bereits 1979 seien die Marken „SIMCA“ und „Sunbeam“ von der Antragstellerin durch die Marke „Talbot“ ersetzt worden. Eine Wiederbelebung der Kennzeichnung „SIMCA“ habe zum Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Zeichens nicht zur Diskussion gestanden. Obwohl er mit der Markenanmeldung keinerlei sittenwidrige Ziele verfolgt habe, versuche die Antragstellerin seither alles Erdenkliche, um ihn aus seiner rechtmäßigen Position als Markeninhaber zu drängen. Er nutze die Marke auch bereits für den Verkauf von elektrisch betriebenen Fahrrädern

über seinen Internetshop, zudem verfolge er Planungen, die Marke für einen speziellen Segmentbereich auf dem Kraftfahrzeugmarkt einzusetzen, konkret für die Produktion von Nischenfahrzeugen. Insoweit beabsichtige er keine Massenproduktion, sondern die Produktion so genannter Fun- und Funktions-Cars in kleiner Stückzahl. Er sei auch zu keinem Zeitpunkt von sich aus auf die Antragstellerin zugekommen, um sie auf seine Markenrechte aufmerksam zu machen und dadurch einen geldwerten Vorteil zu erlangen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG kann die Löschung einer angegriffenen Marke nur angeordnet werden, wenn erwiesen ist, dass ihre Anmeldung unlauter, also rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2004, 510 – S100). Für den Beweis bzw. die Glaubhaftmachung sämtlicher Tatbestandsvoraussetzungen ist die Löschantragstellerin darlegungs- und beweispflichtig. Nachdem es sich bei dem Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung um ein absolutes Schutzhindernis handelt, ist im Lösungsverfahren im Hinblick auf eine derartige Zielsetzung ausschließlich auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung abzustellen (BGH GRUR 2009, 780, Rdn. 11 – Ivadal; BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdn. 42 – FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich sind insoweit also Feststellungen zu zeitlich zurückliegenden, subjektiven Motiven, die anhand der objektiven Umstände des konkreten Einzelfalls zu treffen sind (vgl. EuGH Mitt. 2009, S. 329, 332, Rdn. 42 – Goldhase).

Die Voraussetzungen für eine bösgläubige Anmeldung sind nicht bereits dann erfüllt, wenn dem Anmelder zum Anmeldezeitpunkt bekannt ist, dass ein Dritter das gleiche oder ein ähnliches Zeichen für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren benutzt bzw. früher benutzt hat. Vielmehr müssen immer noch zusätzliche

Umstände hinzutreten, um eine Markenmeldung als sittenwidrig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erscheinen zu lassen. Bösgläubig handelt etwa ein Anmelder, dem es von vornherein darum geht, eine Marke ohne legitime Eigeninteressen für sich schützen zu lassen, um auf diese Weise den Besitzstand eines Dritten stören zu können (vgl. BGH WRP 2009, 1104, Rdn. 16 – Schuhverzierung; sowie Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 547 m. w. N.). Zur Beurteilung der Frage, ob ein solches unlauteres Vorgehen gegeben ist, sind nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung alle erheblichen Faktoren des Einzelfalles zu berücksichtigen (vgl. EuGH, a. a. O., Rdn. 37 – Goldhase). Dabei sind vor allem folgende Gesichtspunkte von Belang: Lag zu dem für die Beurteilung der Bösgläubigkeit maßgeblichen Zeitpunkt ein schützenswerter Besitzstand an dem fraglichen Zeichen vor? Wenn dies zu bejahen ist, hatte der Anmelder zum maßgeblichen Zeitpunkt Kenntnis von diesem Besitzstand bzw. hätte er ihn den Umständen nach kennen müssen? Falls dies ebenfalls zu bejahen ist, kann festgestellt werden, dass der Anmelder in sittenwidriger Weise in diesen Besitzstand eingreifen wollte oder sind Rechtfertigungsgründe für sein Handeln feststellbar?

Legt man die vorgenannten Kriterien zugrunde, lässt sich eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers im vorliegenden Fall nicht feststellen. So fehlt es bereits an einem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung „SIMCA“. Die Frage, ob eine Auslandsbenutzung als schutzwürdiger Besitzstand in Betracht zu ziehen ist (vgl. hierzu Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 553), stellt sich hier nicht, weil die Marke „SIMCA“ auch im Ausland schon lange vor der Anmeldung des angegriffenen Zeichens nicht mehr als Kennzeichen benutzt wurde. Schon aus diesem Grund liegen die Voraussetzungen für ein bösgläubiges Handeln auf Seiten des Markeninhabers nicht vor. Gegen eine sittenwidrige Störungsabsicht des Markeninhabers spricht weiter, dass er seine Marke bereits für einen Teil der geschützten Waren benutzt. Ausweislich seiner Homepage vertreibt er unter der Marke Fahrräder, so dass sich die Absicherung dieser Position durch Erwerb eines Schutzrechts als nachvollziehbare Maßnahme zur Förderung des eigenen

Wettbewerbs und nicht etwa als unlautere Vorgehensweise darstellt. Wie konkret sich die von ihm darüber hinaus dargestellten – von der Antragstellerin pauschal bestrittenen – Planungen für eine Produktion von Nischenfahrzeugen aktuell darstellen, spielt bei dieser Sachlage keine Rolle mehr, da der Markeninhaber seine Marke keineswegs für alle mit ihr beanspruchten Waren benutzen muss, um unlautere Motive zu widerlegen. Auch die IR-Marke 218 957 der Antragstellerin sowie die von ihr neu zur Eintragung gebrachte deutsche Marke 30 2008 037 708 sind nicht etwa nur für Kraftfahrzeuge und Fahrräder registriert, sondern ebenso für Papier, Bekleidungsstücke und Schuhe bzw. für Flug- und Wasserfahrzeuge und damit für Waren, für die eine Benutzung unstreitig weder jemals erfolgt bzw. konkret beabsichtigt ist.

Bei objektiver Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles liegen keine belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die Markenmeldung nicht in erster Linie zur Förderung der eigenen wirtschaftlichen Betätigung des Markeninhabers, sondern zur unlauteren Behinderung der Löschantragstellerin dienen sollte (vgl. hierzu BGH GRUR 2008, 917, Rdn. 20 – Eros; BGH GRUR 2008, 621, Rdn. 32 – Akademiks). Der Umstand, dass der Markeninhaber aus seinen Markenrechten vorgeht und gegen die prioritätsjüngere Wortmarke „SIMCA“ der Löschantragstellerin Widerspruch eingelegt hat, liegt in der Natur des Markenrechts und ist letztlich die Motivation jedes Markenerwerbs, weshalb dieser Gesichtspunkt für sich genommen nicht als Indiz für unlautere Absichten gewertet werden kann. Dass die Antragstellerin früher über einen entsprechenden Besitzstand verfügte, ist insoweit ebenfalls nicht ausreichend, da das Markenrecht weder die Neuheit als Schutzvoraussetzung noch ein Vorbenutzungsrecht Dritter kennt. Die Antragstellerin hat auch nicht etwa geltend gemacht, zum hier maßgeblichen Zeitpunkt hätten bereits konkrete Planungen bestanden, die Marke „SIMCA“ in absehbarer Zeit wieder auf dem deutschen Markt einzusetzen. Die bloße Option, die Bezeichnung „SIMCA“ irgendwann einmal wieder nutzen können zu wollen, stellt aber ebenso wenig einen schutzwürdigen Besitzstand dar, wie eine frühere Bekanntheit der Marke (vgl. hierzu auch BPatG PAVIS PROMA 27 W

(pat) 79/06 – Pan Am). Letzten Endes läuft die Haltung der Antragstellerin auf den Anspruch hinaus, sich eine früher von ihr genutzte Marke dauerhaft zu sichern, ohne diese jedoch in irgendeiner Weise zu nutzen. Dieser Anspruch findet im MarkenG jedoch keine Grundlage. Vielmehr hat der Gesetzgeber durch den Benutzungszwang nach § 26 MarkenG gerade sicher stellen wollen, dass unbenutzte Zeichen möglichst zeitnah aus dem Register entfernt werden, um dadurch andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen bzw. für sich eintragen zu lassen (vgl. BGH GRUR 2000, 890 – Immunine/Imukin). Wenn ein Marktteilnehmer also eine ehemals verwendete Bezeichnung aufgreift bzw. für sich „wiederbelebt“, entspricht dies grundsätzlich den gesetzgeberischen Vorstellungen und kann daher nicht schon für sich genommen als rechtsmissbräuchlich oder wettbewerbswidrig angesehen werden. Im Übrigen kennt das Markenrecht auch kein Erfordernis einer eigenständigen, schöpferischen Leistung als Voraussetzung für die Vergabe von Markenrechten, anders als dies etwa im Patentrecht der Fall ist.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Kosten waren nicht aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Die von der Antragstellerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine der in § 83 Abs. 2 MarkenG genannten Voraussetzungen vorliegt. Die hier getroffene Entscheidung beruht auf der Anwendung der Rechtsprechungsgrundsätze des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs, ohne dass dabei über neue Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war.

Klante

Martens

Schell

Me