



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 95/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 21 524.5
(Löschungsverfahren S 143/08)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juli 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. August 2009 wird aufgehoben.

Gründe

Der Antragsteller und Beschwerdegegner begehrt gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG die Löschung der am 2. April 2007 angemeldeten Wort-/Bildmarke 307 21 524



Diese wurde am 29. September 2007 eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 35: Durchführung von Ausschreibungen, Auktionen und Versteigerungen im Internet, auch in Form von holländischen Auktionen sowie von Reverse-/Rückwärtsauktionen; Waren- und Dienstleistungspräsentation; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Durchführung von Preisvergleichen; Werbung im Internet für Dritte;

Klasse 38: Telekommunikation über Computernetze, insbesondere das Internet, durch Entgegennahme und Weiterleitung fremder Nachrichten oder deren direkter Übertragung an den oder die Empfänger, soweit in Klasse 38 enthalten; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen redaktionellen Inhalts (z. B. Testberichte) sowie kommerzieller Art (z. B. Kleinanzeigen, Inserate, Auftragsausschreibungen) in elektronischen Kommunikationsmedien, insbesondere über Internetplattform, E-Mail-Newsletter oder Mobilfunknachrichten; Sammlung, Bereitstellung und Übermittlung von Informationen redaktionellen Inhalts (z. B. Testberichte) sowie kommerzieller Art (z. B. Kleinanzeigen, Inserate, Auftragsausschreibungen) in elektronischen Kommunikationsmedien, insbesondere über Internetplattform, E-Mail-Newsletter oder Mobilfunknachrichten im Rahmen der Dienstleistungen von Presseagenturen; elektroni-

sche Übertragung von Daten, Bildern und Dokumenten über Computer-, Netzwerk- oder Mobilfunk-einrichtungen; Bereitstellung von Portalen, elektronischen Marktplätzen und Bereitstellen des Zugriffs auf Waren-, Adress- und Branchenverzeichnisse im Internet;

Klasse 41: Veröffentlichung fremder Nachrichten, nämlich Veröffentlichung von Texten (ausgenommen Werbetexte) im Internet;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Software zum Betrieb von Portalen, elektronischen Marktplätzen und Waren-, Adress- und Branchenverzeichnissen im Internet sowie von Suchmaschinen für das Internet; Vermietung von Speicherplatz im Internet.

I.


Der Antragsteller und Beschwerdegegner entwickelte für eine bereits im Jahr 2005 von ihm konzipierte Geschäftsidee bezüglich der Vermittlung von Kfz-Teilen und entsprechenden Dienstleistungen über das Internet das Zeichen "PitLANE24". Am 23. August 2006 ließ er die Internet-Domains "pitlane24.com" und "pitlane24.de" registrieren, am 16. Februar 2007 erfolgte die Registrierung von acht weiteren europäischen Internet-Domains mit der gleichen Second-Level-Domain ("pitlane24") auf seinen Namen.


Zur Realisierung der o. g. Geschäftsidee wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 1. März 2007 die P... Ltd. gegründet, und zwar von dem Antragsteller, G..., K..., G1..., K1...

und drei weiteren Gesellschaftern. Die P... Ltd. wurde dabei bewusst ohne finanzielle Mittel ausgestattet. Als 100%-ige Tochtergesellschaft wurde am 22. März 2007 die PitLANE24.de Ltd. gegründet, deren Geschäftsführer u. a. Herr K... wurde. Die in der Gründungs- und Anlaufphase der neuen Gesellschaften auflaufenden Kosten sollten nach dem Willen der Gesellschafter zunächst von den handelnden Personen verauslagt und gestundet werden, um in den Folgejahren bei erfolgreicher Geschäftstätigkeit wieder über Service- und Lizenzgebühren zurückgeführt zu werden. Das zugrundeliegende Konzept ergibt sich aus dem im August 2006 vom Antragsteller erstellten Businessplan (vgl. Anlage 5 zum Schriftsatz der Antragsgegnervertreter vom 22. August 2008, Bl. 11 - 15 VA).

Die Herren K... und G1... sind zugleich Gesellschafter und Geschäftsführer der T... GmbH (Markeninhaberin), Herr K1... ist ebenfalls Gesellschafter dieser GmbH.

In der Gründungsphase der P... Ltd. bestand Einigkeit darüber, dass die Gesellschafter K...; G... und K1... für den technischen Bereich der Entwicklung und Programmierung der für den Geschäftszweck erforderlichen Internet-Plattform verantwortlich waren. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedienten sie sich absprachegemäß ihrer Firma T... GmbH (Markeninhaberin) als Softwarehaus, die parallel zu den Gründungsaktivitäten begann, eine Softwarelösung für eine Internet-Handelsplattform zu entwickeln. Eine erste Version hiervon wurde Anfang April 2007 zu Testzwecken ins Internet gestellt.

Am 2. April 2007 meldete die Markeninhaberin, handelnd durch ihren Geschäftsführer K..., beim DPMA die angegriffene Wort-/Bildmarke  im eigenen Namen zur Eintragung in das Markenregister für die o. g. Waren und Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 an. Die Eintragung erfolgte am 26. September 2007. Eine darauf aufbauende internationale Registrierung der

Marke  für 10 weitere Staaten bei der WIPO zugunsten der Markeninhaberin erfolgte am 27. September 2007.

Am 10. April 2007 meldete der Antragsteller im eigenen Namen die Gemeinschaftsmarke "PitLANE24" (005820295) beim HABM an, die am 23. Januar 2008 registriert wurde. In einer vom Antragsteller unterzeichneten Aktennotiz vom 10. Mai 2007 unter dem Briefkopf "PitLANE 24" (vgl. Bl. 22 VA Rückseite) heißt es in diesem Zusammenhang


"Hiermit wird folgender Vermerk zur Kenntnis und zu den Akten gegeben. In meiner Funktion als Gesellschafter der Pitlane24 International Services Ltd. und als Geschäftsführer der Pitlane24 Ltd. habe ich die europaweit gültige Eintragung der Gemeinschaftsmarke Pitlane24 ... veranlasst. Wie zwischen den Gesellschaftern vereinbart, finanziere ich diese Eintragung vor. Aus diesem Grund lautet die Eintragung der Gemeinschaftsmarke auf meinen persönlichen Namen... Den Pitlane24-Gesellschaftern übertrage ich hiermit das zeitlich und räumlich uneingeschränkte Recht diese eingetragene Gemeinschaftsmarke zu nutzen und ihre Nutzung weiteren Unternehmen zu gestatten... Sollte ich die Gesellschafter als Gesellschafter oder Mitarbeiter verlassen, so verpflichte ich mich dazu die Rechte an der Gemeinschaftsmarke an die Gesellschaft zu übertragen. ..."

Ein im Wesentlichen gleichlautender Vermerk des Antragstellers datierend vom 10. Mai 2007 liegt auch hinsichtlich der Rechte an den Domain-Namen "Pitlane24" vor (vgl. Bl. 23 VA Rückseite).

Im Laufe des Jahres 2007 entwickelten sich die geplanten Einnahmen der PitLANE-Unternehmen allerdings nicht wie ursprünglich angenommen. Daher forderten die Gesellschafter K... und G... die übrigen Mitgesellschafter im November


2007 auf, Finanzierungsmaßnahmen für die Gesellschaft zu ergreifen bzw. notwendige Einlagen zu leisten. Nachdem hinsichtlich dieser Forderungen keine abschließende Einigung unter den Gesellschaftern der Muttergesellschaft erzielt werden konnte, teilte Herr K... dem Antragsteller und der Mitgesellschafterin G... mit E-Mail vom 19. Dezember 2007 mit, dass "...die T... GmbH München als Eigentümer und Entwickler oben genannter Plattformen in 2008 nicht mehr als technischer Dienstleister zur Verfügung" stehe. Insofern sei das angestrebte Geschäftsmodell als gescheitert zu betrachten. Gleichzeitig kündigte er an, dass er in seiner Funktion als Geschäftsführer der p...
... Ltd. deren Auflösung beantragen und eine entsprechende Empfehlung auch für die Muttergesellschaft aussprechen werde (vgl. Anlage zum Schreiben des Antragstellers vom 15. September 2008, Bl. 23 VA Rückseite). In einem daraufhin am 8. Januar 2008 geführten Telefonat informierte Herr K... den Antragsteller darüber, dass er aus den gemeinsamen Gesellschaften aussteigen werde. Die entwickelte Internet-Plattform gehöre seiner Firma T... GmbH (Markeninhaberin) und würde künftig von dieser selbst weiterbetrieben, schließlich gehörten ihr ja auch die Markenrechte an der Bezeichnung "PitLANE24". Einen Tag nach diesem Telefonat deaktivierte die Markeninhaberin die Zugangskennung zu der von ihr für die "pitLANE24.de" entwickelten Internet-Plattform. Der Antragsteller und die Mitgesellschafterin G... forderten die Markeninhaberin bzw. deren Geschäftsführer K... daraufhin mit anwaltlichem Schreiben vom 11. Januar 2008 u. a. auf, die Rechte an der angegriffenen Marke an die Gesellschaft P3... Ltd. abzutreten und jegliche Nutzung dieser Marke zu unterlassen sowie die Sperrung der Internet-Plattform wieder aufzuheben (vgl. Anlage zum Schriftsatz der Beschwerdegegnervertreter vom 26. November 2009, Bl. 49 - 53 GA). Die Markeninhaberin kam diesen Aufforderungen nicht nach.

Zur Begründung seines Löschungsantrags gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vom 29. April 2008, der am 30. April 2008 beim DPMA eingegangen ist, hat der Antragsteller im Amtsverfahren u. a. ausgeführt, zwischen den Gesellschaftern der P1... sei vereinbart worden, dass er für die Be

reiche Marketing, Vertrieb und Administration verantwortlich sei. Anlässlich eines Meetings im Vorgründungsstadium am 30. Januar 2007 hätten er und die weiteren Hauptgesellschafter der P1... – K... und G... - gemeinschaftlich entschieden, dass der von ihm entwickelte Markenname "PitLANE24" für die zu gründenden Unternehmen und deren Internet-Plattformen zum Einsatz komme und er für die Veranlassung des europaweiten Schutzes der Markenrechte an dieser Bezeichnung sowohl die Verantwortung als auch die Kosten trage. Er habe erstmals anlässlich des Telefonats mit Herrn K... am 8. Januar 2008 von der Eintragung der angegriffenen Marke  zugunsten der Markeninhaberin erfahren. Die Anmeldung dieser Marke sei als bösgläubig anzusehen. Dies ergebe sich insbesondere daraus, dass die Marken-anmeldung durch die Markeninhaberin, handelnd durch ihren Geschäftsführer K..., nicht auf den Namen der P2... erfolgt oder mit den P2... abgestimmt worden sei bzw. die Markenrechte diesen nicht uneingeschränkt zur Verfügung gestellt worden seien.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem ihr am 24. Juni 2008 zugestellten Löschungsantrag mit am 22. August 2008 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag widersprochen und u. a. vorgetragen, dass im Rahmen der Gründung der P2... eine Absprache hinsichtlich der vorzunehmenden Markeneintragungen nicht getroffen worden sei, auch sei hierzu im Gesellschaftsvertrag nichts festgelegt. Die angegriffene Marke sei von ihr, der Markeninhaberin, bzw. ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer angemeldet worden, um sicher zu gehen, dass kein unbeteiligter Dritter den Namen der Firma P3... Ltd. bzw. den unter der Bezeichnung PitLANE24 vorgenommenen Internetauftritt zum Anlass nehme, eine gleichlautende Marken-anmeldung vorzunehmen, bevor dies durch die – ohne finanzielle Mittel ausgestattete - P... Ltd. selbst hätte erfolgen können. Der Antragsteller sei auch über diese Marken-anmeldung informiert worden. Die Anmeldung sei somit im Rahmen der geschäftlichen Aktivitäten und im Interesse der P3... Ltd. bzw. deren Muttergesellschaft erfolgt. Eine bösgläubige Marken-anmeldung liege

daher nicht vor. Abgesehen davon hätten die Mitgesellschafter K1... und G... von der am 23. Januar 2008 erfolgten Registrierung der bereits am 10. April 2007 vom Antragsteller angemeldeten Gemeinschaftsmarke "Pitlane24" bis zum Eingang des Löschungsantrags im vorliegenden Verfahren keine Kenntnis gehabt.

Vor dem Hintergrund der Trennungsauseinandersetzungen zwischen den P2... und des laufenden Löschungsverfahrens bot Herr K1... dem Antragsteller im Juli 2008 die von der Markeninhaberin gehaltenen Rechte an der angegriffenen Marke  zum Kauf an. Der in diesem Zusammenhang von ihm geforderte Kaufpreis belief sich auf €.... Der Antragsteller lehnte dieses Kaufangebot ab.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat mit Beschluss vom 6. August 2009 dem Löschungsantrag des Antragstellers stattgegeben und die angegriffene Marke gelöscht. Gleichzeitig wurden der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die beteiligten Parteien aufgrund ihrer Mitwirkung an den Firmengründungen ursprünglich ein gemeinsames Interesse an der Verwirklichung der Geschäftsidee des Antragstellers gehabt hätten. Hierfür sprächen auch die durch diesen vorgenommene Gemeinschaftsmarkenanmeldung und die im Vorfeld der Firmengründungen im Jahr 2006 registrierten Domainadressen. Der Umstand, dass die Markeninhaberin dem Antragsteller die angegriffene Marke nunmehr zum Kauf angeboten habe, lege den Schluss nahe, dass sich die Markenanmeldung von Anfang an gegen den Antragsteller gerichtet habe. Denn die Behauptung der Markeninhaberin, die Markenanmeldung sei im Interesse der P3... Ltd. bzw. deren Muttergesellschaft vorgenommen worden und die weitere Verwendung der Marke sei im Rahmen der Gesellschafter-Auseinandersetzung zu regeln, besitze nach Kenntnis des Kaufangebots keine Glaubwürdigkeit mehr. So sei es nach der allgemeinen Lebenserfahrung fernliegend, dass eine Markenanmeldung im Interesse eines Beteiligten vorgenommen und ihm bereits kurze Zeit darauf diese Marke zum Kauf angeboten werde. Vielmehr liege die Überlegung nahe, dass der Markeninhaberin bereits zum

Anmeldezeitpunkt keine andere wirtschaftliche Verwertung der Marke sinnvoll erschienen sei. Dies genüge für den Schluss auf eine rechtsmissbräuchliche Verwendungsabsicht schon zum Zeitpunkt der Anmeldung. Unter diesen Umständen habe der Geschäftsführer der Markeninhaberin bei der Anmeldung der streitbefangenen Marke bösgläubig gehandelt, was sich die Markeninhaberin zurechnen lassen müsse.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit der Begründung, dass sie ein redliches Interesse an der Markenmeldung gehabt habe. Ihr anwaltlicher Vertreter habe ihr Ende März 2007 zum Markenschutz geraten, da hierfür aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Onlinebetriebes der "PtiLANE24"-Domain und der Gefahr des "Marken-grabbing" durch Mitbewerber ein tatsächliches Bedürfnis bestanden habe. Über diesen Vorgang und das Aufkommen der markenrechtlichen Frage im Zusammenhang mit der Aufnahme des Internetbetriebes habe ihr Geschäftsführer den Antragsteller informiert. Wahrscheinlich habe erst diese Information den Antragsteller dazu veranlasst, ohne weitere Absprache und Ankündigung den Gemeinschaftsmarkenschutz auf sich persönlich anzustrengen. Entgegen den Ausführungen der Markenstelle sei sie, die Markeninhaberin, dem Antragsteller mit der Markenmeldung daher nicht in böser Absicht zugekommen. Auch hätten besondere verwerfliche Umstände, die für die Bösgläubigkeit erforderlich seien, zu keinem Zeitpunkt vorgelegen, zumal im Zeitpunkt der Markenmeldung noch keinerlei Nutzung einer gleichlautenden Bezeichnung vorgelegen habe. Zu diesem Zeitpunkt sei der Antragsteller als Mitgesellschafter der PitLANE-Gesellschaften durch die Markenmeldung mitprivilegiert gewesen. Sie - die Markeninhaberin - habe die Kosten für die Markenmeldung übernommen, da die P3... Ltd. als eigentliche Nutznießerin diese mangels finanzieller Ausstattung schlichtweg nicht hätte vornehmen können. Allein sie hätte zum damaligen Zeitpunkt ein berechtigtes Interesse an dem Markenschutz gehabt, da sie bis Anfang April 2007 bislang als Einzige Investitionen (im sechsstelligen Eurobereich) für die P2... in Form der Software-Entwicklung und der Bereitstellung der IT-Infrastruktur erbracht habe. Im Übrigen sei bei

einer "Limited"-Gesellschaft, die - wie die PitLANE-Gesellschaften - nicht aktiv mit Kapital ausgestattet sei, ein größerer finanzieller und persönlicher Einsatz der Gesellschafter erforderlich. Im Gegenzug hätten diese aber auch persönlich mehr Rechte, insbesondere, wenn sie persönlich finanziellen Aufwand für die Gesellschaft betrieben. Aus den Gesamtumständen ergebe sich ferner, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke gerade nicht in der Absicht erfolgt sei, die Rechte an der Marke später zu verkaufen. Anfang 2007 seien beide Parteien daran interessiert gewesen, dass das Zeichen für die Internetplattform der pitLANE24.de genutzt werde. Als sich dies bis Ende 2007 wegen der negativen Geschäftsentwicklung als nicht fruchtbar erwiesen habe, habe sie, die Markeninhaberin, bzw. ihr Geschäftsführer die Marke im Hinblick auf die von ihr bereits getätigten erheblichen Investitionen selbst nutzen wollen, z. B. im Wege einer Übernahme der PitLANE-Gesellschaften. Erst als sich der Antragsteller als Mitgesellschafter dagegen gesträubt habe, sei ihm im Sommer 2008 die Marke zur Übertragung gegen Übernahme der tatsächlich angefallenen und nachweisbaren Kosten (Anmeldegebühren in Deutschland und ... weiteren Staaten, Rechtsanwalts-/Recherchekosten, Grafik-Erstellungskosten) angeboten worden. Im Übrigen sei entgegen den Ausführungen der Markenstelle durch die Aufnahme des Betriebs der deutschsprachigen Internet-Plattform "pitLANE24.de" Anfang April 2007 bereits tatsächlich eine sinnvolle wirtschaftliche Verwendung der Marke erfolgt, so dass die Voraussetzungen für eine Bösgläubigkeit nicht vorlägen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Beschwerdegegner die Kosten des Antrags- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er beruft sich wiederum auf die angebliche Absprache zwischen ihm und den beiden anderen Hauptgesellschaftern der P1..., wonach die Veranlassung des europaweiten Schutzes der Markenrechte allein in seinen Verantwortungsbereich gefallen sei. Zum Beweis für diese Behauptung hat er die Einnahme der Zeugin G... angeboten. Eine Information darüber, dass der Mitgesellschafter Kant im Zusammenhang mit der Aufnahme des Internetbetriebes Anfang April 2007 beabsichtige, die Marke "PitLANE24" für sein Unternehmen, die Markeninhaberin, schützen zu wollen, sei niemals erfolgt. Er, der Antragsteller, und die Mitgesellschafterin G... hätten erstmals in dem Gespräch vom 8. Januar 2008 von der Markenmeldung erfahren. Auch lasse sich keine "nachvollziehbare" Berechtigung der Markeninhaberin zur Anmeldung der Marke "PitLANE24" auf ihren Namen herleiten, da Mitgesellschafter(in) der Firmengruppe PitLANE24 nicht die Markeninhaberin, sondern Herr K... als natürliche Person gewesen sei. Die durchgeführten Arbeiten der Markeninhaberin im Rahmen der Entwicklung einer Internet-Plattform für die P3... Ltd. seien gesellschaftsintern daher ausschließlich dem Mitgesellschafter K... zuzurechnen, so wie es von Anfang an unter den Hauptgesellschaftern vereinbart worden sei. Die Anmeldung der angegriffenen Marke durch Herrn K... auf den Namen seiner Firma T... GmbH - der Markeninhaberin - und das Verschweigen dieser Anmeldung gegenüber den anderen Mitgesellschaftern der P1... stelle für sich alleine schon eine Verletzung der gesellschaftsrechtlichen Treueverpflichtung dar und begründe die Bösgläubigkeit. Diese habe sich in dem späteren Verhalten noch bestätigt, zum einen in Form des Verkaufsangebots, mit dem sich die Markeninhaberin in unrechtmäßiger Weise habe bereichern wollen, zum anderen durch die erfolgte Sperrung des Zugangs zu der Internet-Plattform im Januar 2008. All dies belege, dass die Markeninhaberin vor nichts zurückgeschreckt habe, um den ursprünglich gemeinsam beschlossenen Geschäftszweck der P1... zu torpedieren.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf den Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da ein Lösungsgrund nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht vorliegt.

1. a)

Für sämtliche absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Eintragungshindernissen in den maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Mithin muss im Falle der beantragten Löschung wegen Bösgläubigkeit des Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG diese für den insoweit allein maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden können. Ist dies nach der erforderlichen gründlichen Prüfung sämtlicher eingereichter und ggf. vom Senat ermittelter Unterlagen nicht möglich, z. B. weil der Sachverhalt nicht (mehr) weiter aufgeklärt werden kann oder hinreichend sichere Rückschlüsse auf die subjektiven Absichten des Anmelders zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr möglich sind, so muss es aufgrund der Feststellungslast des Antragstellers für die Umstände einer bösgläubigen Anmeldung (BGH GRUR 1965, 146, 151 - Rippenstreckmetall II; 2009, 669 Rdnr. 32 - POST II; BPatG GRUR 1997, 833, 835 - digital; BPatG 26 W (pat) 188/09 - TVS Transfer Verbund System shuttle) bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben, selbst wenn deren Anmeldung als rechtlich nicht unbedenklich erscheint (vgl. BPatG 32 W (pat) 13/04 - Queer Beet). So verhält es sich hier. Über die Frage, ob den Beteiligten des vorliegenden Lösungsverfahrens sonstige zivilrechtliche Ansprüche zustehen, ist nicht zu entscheiden.

b)

Gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in der ab 1. Juni 2004 geltenden Fassung wird die Eintragung einer Marke gelöscht, die bösgläubig angemeldet worden ist. Zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit knüpft die Rechtsprechung an ihre zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch nach § 1 UWG und § 826 BGB entwickelten Grundsätze an. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist eine Markenmeldung bösgläubig i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d. h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGHZ 167, 278 Rdnr. 41 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance; MarkenR 2009, 312, 313 - Ivadal).

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Anmelder bösgläubig ist, sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens vorliegen, insbesondere

- die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein gleiches oder verwechselbar ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen verwendet,
- die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
- der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen (EuGH GRUR 2009, 763, 765, Rdnr. 38 – Lindt & Sprüngli/Franz

Hauswirth).


Wie sich dabei aus der Verwendung des Wortes "insbesondere" ergibt, handelt es sich bei den vom Europäischen Gerichtshof genannten Faktoren um keine abschließende Aufzählung der Fallumstände, die in die rechtliche Prüfung und Würdigung einzubeziehen sind. Ein bösgläubiger Markenerwerb kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass

- der Anmelder in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers
- ohne rechtfertigenden Grund
- die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke
- für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen
- mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers
- oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren,

anmeldet (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Rdnr. 21 – AKADEMIKS; a. a. O. – Ivadal; BPatG Mitt. 2010, 31 ff. - Käse in Blütenform III). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sein, wenn sich die An-

meldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH a. a. O. - Makalu; a. a. O. - AKADEMIKS). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH a. a. O. - The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (BGH GRUR 2001, 242, 243 f. - Classe E; GRUR 2004, 510 ff. - S. 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f. - S. 100).

2.

Bei Anwendung sämtlicher vorgenannter Grundsätze kann die Anmeldung der angegriffenen Wort-Bildmarke  durch die Markeninhaberin nicht mit hinreichender Sicherheit als bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingestuft werden.

a)

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Markeninhaberin einen schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers ohne sachlichen Grund mit Störungs- oder Behinderungsabsicht verletzt hat.

aa)

Es fehlt schon an einem Eingriff in einen im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers.

Der Besitzstand muss, um als tatsächlich ausreichend angesehen zu werden, durch eine hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland belegt sein (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 8 Rdnr. 308 m. w. N.). Diese Voraussetzungen lagen hinsichtlich des vom Antragsteller entwickelten Wortzeichens "PitLANE24" zum Anmeldezeitpunkt am 2. April 2007 unzweifelhaft (noch) nicht vor. Zwar wurden bereits am 1. März 2007 die P... Ltd. und am 22. März 2007 deren Tochtergesellschaft, die P3... Ltd., gegründet. Die Aufnahme des Geschäftsbetriebs dieser Unternehmen erfolgte jedoch unstreitig erst Anfang April 2007 mit der Einstellung der Internet-Handelsplattform ins Internet, also frühestens am 1. April 2007. Unter diesen Umständen konnte mangels geschäftlicher Betätigung über einen nennenswerten Zeitraum noch kein schutzwürdiger Besitzstand an der fraglichen Kennzeichnung im Inland bis zur Markenmeldung entstehen (BGH GRUR 2005, 581 - Elegance). Entsprechendes gilt für die im Jahr 2006 erfolgte Registrierung der Internet-Domain-Adresse "pitlane24.de" durch den Antragsteller, da diese unstreitig erst seit der Freischaltung der Internet-Plattform Anfang April 2007 genutzt wurde, also ebenfalls erst seit der Anmeldung der Marke.

Sonstige Anhaltspunkte für einen im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers sind weder ersichtlich noch vorgetragen.

bb)

Die strengen Voraussetzungen für die Annahme einer Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt des zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel im Wettbewerbskampf (s. o. unter Ziff. 1b) liegen ebenfalls nicht vor.

Die Annahme einer Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt des zweckwidrigen Markeneinsatzes hängt zwar nicht von einem schutzwürdigen inländischen Besitzstand ab, setzt aber die Feststellung einer Behinderungsabsicht des Markenanmelders voraus. So kann unabhängig von einem bestehenden Besitzstand eine Markenmeldung als bösgläubig zu bewerten sein, die in Kenntnis der Tatsache, dass ein Dritter die Benutzung der angemeldeten Marke beabsichtigt, mit dem *Ziel* erfolgt, diese geplante Benutzung zu *sperr*en oder jedenfalls zu *erschwe*ren (BGH GRUR 1967, 304, 306 - Siroset; a. a. O., 244 - Classe E; BPatG GRUR 2006, 1032 - E 2). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (BGH GRUR 1998, 412, 414 - Analgin; a. a. O., 1036 - Makalu; a. a. O. - EQUI 2000; a. a. O., 624 Rdnr. 32 - AKADEMIKS; 2008, 917 Rdnr. 23 – EROS; BPatG a. a. O., 1034 - E 2).

Vorliegend kann nicht zweifelsfrei festgestellt werden, dass die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der geplanten Benutzung des Kennzeichens "PitLANE24" durch einen Dritten - hier die P1... bzw. den Antragsteller - zu mindest ein wesentliches Motiv der gegenständlichen Anmeldung war.

Zwar verstieß der Geschäftsführer der Markeninhaberin dadurch, dass er die Marke auf deren Namen und ohne vorherige Absprache mit den Mitgesellschaftern der P1... angemeldet hat, objektiv gegen das Interesse dieser

Unternehmen bzw. Mitgesellschafter, die die Bezeichnung "pitLANE24" unstreitig für ihre bevorstehende Geschäftstätigkeit – die Vermittlung von Aufträgen über das Internet - nutzen wollten. Hieraus allein lässt sich jedoch noch nicht der sichere Schluss ziehen, dass es dem Geschäftsführer der Markeninhaberin zum Anmeldezeitpunkt in subjektiver Hinsicht ausschließlich oder vorwiegend um die rechtsmissbräuchliche Behinderung oder Störung der p1... und/oder der Mitgesellschafter ging. Im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtwürdigung der Umstände muss vielmehr auch Berücksichtigung finden, dass aufgrund der bevorstehenden Internetpräsenz von "PitLANE24.de" Anfang April 2007 ein tatsächliches und dringendes Bedürfnis für die Markenmeldung in Deutschland bestand und dass die p1... mangels finanzieller Ausstattung diese nicht selbst vornehmen konnten. Dabei kann der Vortrag des Antragstellers, wonach er aufgrund einer Absprache unter den Hauptgesellschaftern für die Veranlassung des europaweiten Markenschutzes verantwortlich gewesen sei, als richtig unterstellt werden. Denn es geht hier nicht um die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, die der Antragsteller den behaupteten Vereinbarungen entsprechend am 10. April 2007 auf seinen Namen vorgenommen hat, sondern um den Markenschutz in Deutschland, um den er sich offensichtlich gerade nicht gekümmert hat. Eine Beweisaufnahme zu der behaupteten Absprache unter den Hauptgesellschaftern der p1... hinsichtlich des Aufgabenbereichs des Antragstellers ist daher nicht veranlasst. Ferner muss berücksichtigt werden, dass die Markeninhaberin bereits vor der Markenmeldung vereinbarungsgemäß Investitionen in beträchtlicher Höhe in Form der Entwicklung und Programmierung der Internet-Handelsplattform für den Betrieb von "p3... .." getätigt hatte. Dies spricht für ein damals noch vorhandenes gemeinsames Interesse der Parteien bzw. Mitgesellschafter an der Verwirklichung der vom Antragsteller entwickelten Geschäftsidee. Hinzu kommt, dass das Zeichen durch die Aufnahme des Betriebs der p3... Ltd. als Plattform im Internet Anfang April 2007 bereits tatsächlich und mit Billigung der Markeninhaberin genutzt wurde, was auf die Absicht einer wirtschaftlich sinnvollen Verwendung der Marke (durch Dritte) schließen lässt.

Gegen eine Behinderungsabsicht zum Zeitpunkt der Markenmeldung spricht des Weiteren, dass zwischen den pitLANE-Unternehmen und der Markeninhaberin damals keine ersichtliche Wettbewerbssituation bestand, vielmehr waren die Unternehmen über die gemeinsamen Mitgesellschafter K1... und G1... personell miteinander verflochten.

In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob der Geschäftsführer der Markeninhaberin den Antragsteller bzw. die übrigen Mitgesellschafter der p1... über die gegenständliche Markenmeldung informiert hat. Zwar mag gesellschaftsrechtlich eine Verpflichtung zu einer entsprechenden Information bestanden haben, die Verletzung dieser Verpflichtung rechtfertigt jedoch aus o. g. Gründen noch nicht die Annahme einer Bösgläubigkeit bei Markenmeldung.

cc)

Das spätere Verhalten der Markeninhaberin bzw. ihres Geschäftsführers erlaubt ebenfalls keine sicheren Rückschlüsse auf eine Behinderungsabsicht bei Anmeldung der Marke.

Die vom Antragsteller in diesem Zusammenhang angeführte Sperrung der Internetplattform durch die Markeninhaberin am 9. Januar 2008 ist vor dem Hintergrund der negativen geschäftlichen Entwicklung der pitLANE-Unternehmen im Jahr 2007, des Scheiterns einer Einigung unter den Mitgesellschaftern über notwendige Finanzierungsmaßnahmen und der offenbar erst hieraus resultierenden Entscheidung der Mitgesellschafter K1... und G1..., aus den p1... auszusteigen und die Plattform selber bzw. über die Markeninhaberin zu betreiben, zu sehen. Diese "überholenden" Ereignisse waren zum Zeitpunkt der Markenmeldung Anfang April 2007 noch gar nicht absehbar, so dass das o.g. Verhalten des Geschäftsführers der Markeninhaberin im Januar 2008 wiederum keine sicheren Rückschlüsse auf seine Beweggründe bei Markenmeldung zulässt.

dd)

Das im Juli 2008 ausgesprochene Angebot der Markeninhaberin bzw. ihres Geschäftsführers gegenüber dem Antragsteller zum Kauf der Rechte an der angegriffenen Marke (samt den international registrierten Marken) zu einem Preis von €... netto hat für den Senat in diesem Zusammenhang ebenfalls keinen Beweiswert. Denn dieses Angebot ist ebenfalls vor dem Hintergrund der - zum Zeitpunkt der Markenmeldung noch nicht vorhersehbaren - oben geschilderten Ereignisse im Laufe des Jahres 2007 und der anschließenden Trennungsauseinandersetzungen unter den Mitgesellschaftern in der ersten Jahreshälfte 2008 zu sehen, lässt daher ebenfalls keine sicheren Rückschlüsse auf die Absichten und Beweggründe des Geschäftsführers der Markeninhaberin bei Markenmeldung zu. Der von der Markeninhaberin geforderte Kaufpreis entsprach im Übrigen den - nicht substantiiert bestrittenen - tatsächlich angefallenen Kosten (Anmeldegebühren, Rechtsanwalts-/Recherchekosten, Grafik-Erstellungskosten) für die Anmeldung der Marke in Deutschland und die Registrierung in 14 weiteren Staaten. Sonstige konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Markeninhaberin bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke die Absicht gehabt hätte, diese später zu verkaufen, wurden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich. Die oben unter bb) dargestellten Umstände – ursprünglich gemeinsames Interesse der Parteien an der Verwirklichung der vom Antragsteller entwickelten Geschäftsidee, tatsächliche Benutzung der Marke durch die p3... Ltd. ab April 2007 mit Billigung der Markeninhaberin – sprechen vielmehr gegen eine solche Absicht.

3.

Eine Kostenauflegung zu Lasten des Antragstellers gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG ist nicht veranlasst. Zwar entspricht es regelmäßig der Billigkeit, im Falle einer rechtsmissbräuchlichen Markenmeldung dem Markeninhaber und Gegner des Lösungsverfahrens die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Bleibt dagegen ein Lösungsantrag – wie hier – ohne Erfolg, besagt das für sich gesehen nichts für eine rechtlich zu missbilligende Antragstellung. Diese Beurteilung muss gerade in einem Fall wie dem vorliegenden gelten, in welchem sich die Markenmeldung als objektiv rechtlich fragwürdig darstellt.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterschreiben.

Kortge

Dorn

Kortge

Hu