



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 164/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Juli 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 16 820.7 (S 90/06 Lösch)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2011

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2007 aufgehoben.

Der Löschantrag wird zurückgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde und der Antrag der Antragstellerin, dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Beteiligten sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Logistikdienstleistungen für die Durchführung von Veranstaltungen, wie z. B. Bereitstellung von Absperrzäunen, von sanitären Anlagen und dergleichen mehr.

Bereits im Jahre 1996 hatte der Antragsgegner zusammen mit weiteren Personen eine Firma L... gegründet, die sich auf dem genannten Gebiet betätigte.

Aus dieser Firma ging 1999 die L... GmbH & Co. KG hervor, deren geschäftsführender Gesellschafter der Antragsgegner war.

Seit dem Jahr 2000 waren zunächst der Ehemann der Geschäftsführerin der Antragstellerin, Herr S..., und seit 2001 auch diese selbst, Frau H..., als freie Mitarbeiter bei der L... GmbH & Co. KG beschäftigt.

Im Jahr 2002 verkaufte der Antragsgegner seine Geschäftsanteile an der L... GmbH & CoKG an die Firma e... PLC, aus der später die ... GmbH hervorging. Die Bezeichnung "L..." wurde für eine Abteilung dieses Unternehmens unter Leitung des Antragsgegners weiter benutzt. Als im November 2003 die Geschäftsaktivitäten der e... GmbH nach Köln verlegt werden sollten, fasste der Antragsgegner mit Herrn S... den Plan, ein eigenes Unternehmen in Konkurrenz zu L... zu gründen; Frau H... sollte als Gesellschafterin fungieren, da der Antragsgegner aus dem Verkauf der Geschäftsanteile an der früheren L... GmbH & Co. KG zunächst bis Ende 2004 einem Wettbewerbsverbot unterlag und Herr S... einige Jahre zuvor eine eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hatte. Es bestand Einigkeit, dass das neue Unternehmen unter der Bezeichnung "Limes Logistik" auftreten sollte, wobei zwischen den Beteiligten streitig ist, auf wen diese Namensgebung zurückgeht.

Ebenfalls in der Zeit um das Jahresende 2003 wurde das der streitgegenständlichen Marke entsprechende Firmenlogo entwickelt, wobei auch insoweit Streit besteht, welcher der Beteiligten daran welchen Anteil hatte.

Aus Gründen, die zwischen den Beteiligten ebenfalls umstritten sind, erklärte der Antragsgegner im März 2004 seinen Ausstieg aus der geplanten Unternehmensgründung.

Nachdem der Antragsgegner auch seine Tätigkeit bei L... beendet hatte, verlängerte sich das bereits bestehende Wettbewerbsverbot bis Ende 2005. Danach wollte der Antragsgegner nach seiner Darstellung wieder in den genannten Geschäftsfeldern tätig werden.

Nach dem Rückzug des Antragsgegners hatte Frau H... zusammen mit Herrn S... am 23. April 2004 bei der Stadt W... einen Gewerbebetrieb für Veranstaltungslogistik u. a. unter der Bezeichnung "G..." angemeldet. Aus dieser Gesellschaft ging später die Antragstellerin hervor. Dieses

Unternehmen sollte unter der Bezeichnung "Limes Logistik" geführt werden. So wurden neben den schon im Dezember 2003 registrierten Domainnamen "limes-logistik.de" und "limes-logistik.com" Briefbögen, Visitenkarten und Weihnachtskarten mit dem Schriftzug "LIMES LOGISTIK" in einer der Streitmarke entsprechenden Gestaltung beschafft. Über diese Vorgänge war der Antragsgegner unstreitig informiert.

Im Zeitraum Juni/Juli 2004 kam es zwischen dem Antragsgegner und Frau H... zu Verhandlungen über die Nutzung der Bezeichnung "LIMES LOGISTIK". In diesem Zusammenhang stellte der Antragsgegner Frau H... unter dem 16. Juni 2004 einen Betrag von ... € zzgl. 16 % Umsatzsteuer in Rechnung, der unter dem 4. März 2005 noch einmal unter Androhung der Einleitung gerichtlicher Schritte angemahnt wurde. Rechnungsstellung und Mahnung blieben erfolglos.

Gegen die vom Antragsgegner am 21. März 2005 angemeldete und am 1. März 2006 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 6: Abflussrohre aus Metall; Baumschutzvorrichtungen aus Metall; Bauten aus Metall; Bühnenkonstruktionen aus Metall; Fußböden aus Metall; Gerüste aus Metall (Tragkonstruktionen für Bauten); Stahldraht; Stahlrohre; Stützen (Streben) aus Metall; Tore aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Transportpaletten aus Metall; Zäune aus Metall;

Klasse 19: Zäune, nicht aus Metall; Bauplatten, nicht aus Metall; Holzvertäfelungen; Straßenbelagmaterialien; Fußböden, nicht aus Metall;

Klasse: 35: Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen);

- Klasse 37: Installation und Reparatur von Bewässerungsanlagen; Klempnerarbeiten; Bau von Messeständen und -läden; Gerüstbau; Baubeaufsichtigung; Bauüberwachung;
- Klasse 39: Dienstleistungen eines Frachtmaklers; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Weiterleitung von elektrischer Energie, Gas oder Wasser;
- Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Vermietung von Beleuchtungsgeräten für Bühnenausstattung und Fernsehstudios; Bauberatung; Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht (Facility Management); Konstruktionsplanung; Landvermessung; technische Beratung;
- Klasse 43: Vermietung von Zelten;
- Klasse 44: Vermietung von Sanitäreanlagen

eingetragene Wortmarke 305 16 820

# LIMES LOGISTIK

hat die Antragstellerin mit Eingang am 22. März 2006 einen Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestellt.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 25. Mai 2006 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 17. Juli 2006 widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 16. Mai 2007 antragsgemäß die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angeordnet.

Nach Auffassung der Markenabteilung sei der Antragsgegner im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen. Die Antragstellerin

habe zum maßgeblichen Zeitpunkt an der Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" einen schutzwürdigen Besitzstand besessen, von dem der Antragsgegner auch Kenntnis gehabt habe. Bereits die positive Kenntnis der Vorbenutzung indiziere eine Behinderungsabsicht. Aber auch die Auseinandersetzungen zwischen dem Markeninhaber und der Antragstellerin sprächen dafür, dass mit der angegriffenen Marke eine Sperrmarke angemeldet werden sollte. Da der Markeninhaber gegenüber der Antragstellerin seine Geldforderung nicht durchsetzen können, sei es naheliegend, dass er die angegriffene Marke vor allem als Druckmittel habe einsetzen wollen. Demgegenüber könne sich der Markeninhaber nicht mit Erfolg darauf berufen, dass er die Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" erfunden habe, da urheber- bzw. namensrechtliche Gesichtspunkte für die Gewährung von Markenschutz nicht maßgeblich seien. Er habe bei der Anmeldung der angegriffenen Marke auch nicht in Wahrnehmung berechtigter eigener Interessen gehandelt. Zwar habe er behauptet, dass er einen eigenen Geschäftsbetrieb habe gründen wollen. Er habe jedoch nichts vorgetragen, was diese Behauptung stütze. Vielmehr habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke für ihn aufgrund einer früheren Anstellung noch ein Wettbewerbsverbot in dem Dienstleistungsbereich der Antragstellerin bestanden.

Der Beschluss ist dem Markeninhaber am 6. Juni 2007 zugestellt worden.

Dagegen wendet er sich mit seiner Beschwerde vom 2. Juli 2007, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 3. Juli 2007.

Er ist der Ansicht, die Voraussetzungen für eine Löschung der streitgegenständlichen Marke wegen Bösgläubigkeit seien nicht gegeben. Die Antragstellerin habe keinen wertvollen Besitzstand an dem Zeichen erworben, und er habe zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, die Antragstellerin zu behindern.

Da das geplante Unternehmen LIMES LOGISTIK unter seiner Beteiligung zustande kommen sollte, sei auch er als Vorbenutzer anzusehen. Für einen eigenen wertvollen Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" sei nichts ersichtlich. Insbesondere habe er die streitgegenständliche Marke nicht

angemeldet, um damit seine Geldforderungen gegen die Antragstellerin besser durchsetzen zu können. Motiv für die Anmeldung sei vielmehr gewesen, die von ihm erdachte Marke unmittelbar nach Ablauf des Wettbewerbsverbots Ende 2005 bei seinen Geschäftsaktivitäten im Bereich der Absperntechnik nutzen zu können.

Mit Beschluss auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2008 hatte der 32. Senat des Bundespatengerichts, Az.: 32 W (pat) 77/07, den angefochtenen Beschluss aufgehoben und den Löschungsantrag der Antragstellerin sowie die Anschlussbeschwerde zurückgewiesen. Auf die dagegen erhobene Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 24. Juni 2010, Az.: I ZB 40/09, den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 10. Dezember 2008 wegen Verletzung rechtlichen Gehörs der Antragstellerin aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Markeninhaber beantragt nun,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 16. Mai 2007 aufzuheben und den Löschungsantrag der Antragstellerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Markeninhaber die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt sie weiter,

dem Markeninhaber auch die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt aufzuerlegen.

Die Antragstellerin verteidigt den angefochtenen Beschluss.

Der Markeninhaber sei bei Anmeldung der streitgegenständlichen Marke bösgläubig gewesen. Dafür spreche bereits, dass er nicht lediglich den Wortbestandteil des streitbefangenen Zeichens habe schützen lassen, sondern die Marke mit genau der graphischen Form, wie sie die Antragstellerin zu diesem Zeitpunkt benutzt habe. Die Anmeldung sei in Kenntnis und zur Störung des schutzwürdigen Besitzstands an der Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" erfolgt. Darüber hinaus habe der Antragsgegner auch in Behinderungsabsicht gehandelt. Wie den vorgelegten Unterlagen zu entnehmen sei, habe sie, die Antragstellerin, unter der angegriffenen Bezeichnung im Jahr 2004 einen Umsatz von ... € bzw. ... € (Büro W...: ... € und Büro B...: ... €) und im Jahr 2005 einen Bruttoumsatz von ... € erzielt.

Die Anmeldung am 21. März 2005 habe offenbar dazu gedient, die kurz zuvor unter dem 4. März 2005 noch einmal erfolglos angemahnte Forderung in Höhe von ... € durchzusetzen. Diese Forderung sei nicht berechtigt gewesen, da dem Antragsgegner keine Rechte an der Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" zugestanden hätten.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

## II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

Die von der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts getroffenen Feststellungen und auch das weitere Vorbringen der Antragstellerin tragen nicht die Annahme, dass der Antragsgegner die Marke 305 16 820 bösgläubig angemeldet hat.



Der Senat kann auch nach dem ergänzenden Vorbringen in der Beschwerdeinstanz das für eine Löschung erforderliche Schutzhindernis nicht zweifelsfrei feststellen.

**1.**

Bösgläubigkeit im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511 - S 100).

Dabei ist der Begriff der Bösgläubigkeit ein eigenständiger Begriff des Kennzeichenrechts, der Art. 3 Abs. 2 Mt. d MRL entnommen und dementsprechend auszulegen ist - auch Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV entsprechend (BGH GRUR 2000, 1032, 1033 - EQUI 2000; GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance). Der Begriff entspricht nicht dem des deutschen Zivilrechts, etwa als Gegenstück der "Gutgläubigkeit" des § 932 BGB im Sinn eines Kennens oder Kennenmüssens rechtserheblicher Tatsachen. Eine klare und abschließende Definition ist jedoch nicht möglich (vgl. Osterloh, FS Ullmann 2006, 354); vielmehr ist der Begriff einzelfallbezogen zu bestimmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es um einen qualifizierten Tatbestand geht, der ein zusätzliches Element der Rechtsmissbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit erfordert.

Nach der Systematik der Gemeinschaftsmarkenverordnung handelt es sich bei Bösgläubigkeit im Sinn des Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV um einen eng definierten Rechtsbegriff (HABM Mitt. 2001, 225 - be natural). Böser Glaube impliziert insoweit Betrug, Irreführung oder Täuschung oder ein sonstiges, finsternes Motiv, eine unredliche Absicht, unter Einsatz unlauterer Praktiken die Rechte eines Dritten zu verletzen.

Erfasst werden sollen damit vor allem Anmeldungen, die nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lautereren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Konkurrenten im Wettbewerb zu behindern. Es kommt damit vor allem darauf an, ob die Marken-

anmeldung bei objektiver Würdigung der Umstände auf die Förderung des eigenen Geschäfts des Anmelders bezogen ist.

Maßgeblich sind dabei die Ziele und Motive des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung, wie sie im Zeitpunkt der hier zu treffenden Entscheidung auf Grund aller bisher bekannter Indizien feststellbar sind.

Eine Behinderungsabsicht muss allerdings nicht ausschließlicher Beweggrund für die Anmeldung sein; es genügt, wenn es sich um ein wesentliches Motiv handelt (BGH GRUR 1998, 412, 414 - Analgin).

Insoweit unterscheidet sich § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG grundsätzlich von den anderen absoluten Schutzhindernissen, die objektiv und ohne Berücksichtigung der Person des Anmelders zu bewerten sind.

Zur Feststellung der Behinderungsabsicht dürfen allerdings die Anforderungen nicht überspannt werden (Jordan, FS Helm, S. 187, 195 f.; Helm, GRUR 1996, 593, 600; Klinkert/Schwab GRUR 1999, 1067, 1072). Maßgeblich ist, ob sich nach der Lebenserfahrung eine Behinderungsabsicht aufdrängt. Hierbei können auch aus dem sonstigen Verhalten des Markeninhabers Rückschlüsse auf seine Absichten gezogen werden.

Für eine Bösgläubigkeit spricht es u. a., wenn der Anmelder in Kenntnis eines fremden schutzwürdigen Besitzstandes im Inland ohne beachtenswertes eigenes Interesse an der Markenmeldung gehandelt hat.

a)

Dass der Anmelder um die geschäftliche Betätigung der Antragstellerin wusste, ist hier unstrittig. Es kommt daher darauf an, ob darin ein schützenswerter Besitzstand lag.

Aufwendungen, die lediglich auf den Erwerb eines Besitzstandes gerichtet sind, stellen nämlich noch keine schützenswerte Position dar (BPatG GRUR 2006, 1032, 1033 - E 2). Trotzdem kann ein schützenswerter Besitzstand auch ohne oder vor Markenerwerb vorliegen.

Zur Beurteilung des Besitzstandes sind nicht nur allgemeine Feststellungen bzgl. Umfang und Dauer der Verwendung, Werbeaufwendungen, bestehende Konkurrenzverhältnisse, Marktpositionen usw. maßgeblich. Entscheidend ist vielmehr, welche konkrete Bedeutung die Kennzeichnung bei der individuellen geschäftlichen Betätigung des Vorbenutzers erlangt hat, wobei es nicht nur auf die absoluten Zahlen verkaufter Produkte oder erbrachter Dienstleistungen ankommt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rn. 552).

Das Markengesetz anerkennt zwar die Schutzwürdigkeit eines durch Eintragung entstandenen Markenrechts schon vor der Aufnahme der Benutzung der Marke nach den Regeln über den Benutzungszwang bis zum Ablauf der fünfjährigen Benutzungsfrist.

Ein schutzwürdiger Besitzstand ohne eingetragene Marke setzt allerdings voraus, dass der Vorbenutzer das betreffende Zeichen tatsächlich für seine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, also als Marke, benutzt und das Zeichen dadurch eine hinreichende Bekanntheit erlangt hat (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rn. 437).

Soweit die Antragstellerin vorgetragen hat, dass sie bzw. die Vorgängergesellschaft G... in dem maßgeblichen Zeitraum vor Anmeldung der Streitmarke entsprechende Domainnamen beschafft sowie Visitenkarten, Briefbögen und Weihnachtskarten mit dem Zeichen bestellt und einen Rundbrief verschickt hat (Sonderanlagenband (Sb) - RB 5), ist dies nicht ausreichend.

Insoweit handelt es sich um typische Gründungsaktivitäten, durch die möglicherweise ein gegenüber der Streitmarke prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG entstanden ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 5 Rn. 39 f.); ein markenmäßiger und darüber hinaus hier maßgeblicher schutzwürdiger Besitzstand ist damit aber nicht dargetan.

Soweit die Antragstellerin behauptet hat, im Jahr 2004 unter der angegriffenen Bezeichnung einen Umsatz von ... € erzielt zu haben, rechtfertigt dies keine andere Sichtweise. Dieses Vorbringen ist (nach wie vor) nicht hinreichend belegt.

Zunächst genügt die Nennung einer abstrakten Zahl nicht, um einen schutzwürdigen Besitzstand zu begründen bzw. aufzuzeigen.

Insbesondere bei (zulässigem) Bestreiten durch den Antragsgegner ist es zudem nötig darzulegen, welche Waren und Dienstleistungen im einzelnen mit dem streitigen Zeichen herkunftsmäßig gekennzeichnet und geliefert bzw. erbracht worden sind und welche Umsätze insoweit erzielt wurden. Darüber hinaus bedarf es näherer Ausführungen zu den Vertriebsaktivitäten, aus denen sich Schlussfolgerungen über die Stellung des Zeichens im Markt ziehen lassen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S 100).

Diesen Anforderungen genügt die Antragstellerin auch mit den nun vorgelegten Unterlagen nicht. Insoweit ist sie der ihr obliegenden Pflicht zur Vorlage der allein in ihrem Herrschaftsbereich befindlichen Unterlagen nicht nachgekommen.

Die von der Antragstellerin zwischenzeitlich eingereichten Übersichten und Rechnungen wären zwar grundsätzlich geeignet, darzulegen, dass das angegriffene Zeichen von der Antragstellerin schon als Marke benutzt und dadurch eine hinreichende Bekanntheit erlangt hatte. Jedoch sind die Übersichten (Sonderanlagenband - RB 1 - 3) schlichte Aufstellungen von Zahlen und Daten, denen nicht zu entnehmen ist, ob es sich um tatsächlich von der Antragstellerin akquirierte und durchgeführte Veranstaltungen handelt. Darüber hinaus sind weder die einzelnen Leistungen ersichtlich noch, ob und inwieweit die Antragstellerin sie in Zusammenhang mit dem angegriffenen Zeichen angeboten, durchgeführt oder abgerechnet hat. Die Übersichten haben insoweit keine Aussagekraft.

Auch genügen die weiteren eingereichten Rechnungen (RB 4) nicht den Anforderungen. Von den vorgelegten Rechnungen können für den hier maßgeblichen Zeitraum zur Beurteilung der Frage, ob die Antragstellerin bereits einen schutzwürdigen Besitzstand für das Zeichen "LIMES LOGISTIK" begründet hatte, d. h. seit Auftreten im geschäftlichen Verkehr bis zur Anmeldung der Marke (21.03.2005), lediglich die Rechnungen Sb 13 - Sb 84 herangezogen werden.

Danach ergibt sich ein Gesamtrechnungsbetrag von ... € und davon für 2004 (16.04.2004 bis 31.12.2004) von... € und für 2005 (01.01.2005 bis 21.03.2005) von ... € (hochgerechnet auf das Jahr: ... €).

Dabei weist der Markeninhaber zutreffend darauf hin, dass auf einer Vielzahl von Rechnungen die H1... GbR als ausstellende Firma auftritt.

Den vorgelegten Rechnungen ist jedenfalls nicht zu entnehmen, dass die Antragstellerin die Rechnungen tatsächlich in einer einen schutzwürdigen Besitzstand an "Limes Logistik" begründenden Form erstellt und verschickt hat, den Umsatz wirklich erzielt hat und darüber hinaus mit "LIMES LOGISTIK" am Markt in dem maßgeblichen Zeitraum aufgetreten ist.

Insoweit fehlen (nach wie vor weitere) Angaben dazu, ob die Antragstellerin auch bei ihrer übrigen Werbung, ihrer Akquise, ihren Aufträgen und Auftragsbestätigungen unter dem angegriffenen Zeichen als Herkunftshinweis auf ihre Waren und Dienstleistungen, also im markenrechtlichen Sinn, aufgetreten ist und so gegenüber dem Markeninhaber einen schützenswerten Besitzstand begründen konnte.

Dies gilt umso mehr, als sich aus den vorgelegten Rechnungen für das Jahr 2005 (Sb 79 - Sb 84) bis zum Markenmeldetag (21.03.2005) mit einem Gesamtrechnungsbetrag von nur... € ein deutlicher Umsatzrückgang im Verhältnis zum Vorjahr ergibt.

Auch soweit die Antragstellerin geltend macht, mit ihrem Namen als Unternehmenskennzeichen und damit als Firmenschlagwort gemäß § 12 MarkenG zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Marke einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Markenkennzeichnung "LIMES LOGISTIK" erworben zu haben, bestehen die o. g. Bedenken.

Weder der Antragstellerin noch dem Antragsgegner standen an der Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" vor Anmeldung der Streitmarke nachweisbar eigenständige Rechte zu. Ursprüngliche Rechte an der Bezeichnung "L..." bzw.

"L..." waren auf die L... GmbH & Co. KG und später auf den Käufer dieses Unternehmens übergegangen. Die neue Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" wurde für das geplante gemeinschaftliche Unternehmen kreiert; Träger etwaiger Rechte an dieser Bezeichnung war daher das Gründungsunternehmen, ohne dass

es darauf ankommt, wer welchen Beitrag bei der Findung dieses Namens und dessen graphischer Aufbereitung geleistet hat. Der wie auch immer motivierte Ausstieg des Antragsgegners aus der Gründergesellschaft ändert daran nichts.

Zudem ist es der Antragstellerin nicht gelungen, ausreichend darzulegen und zu beweisen, dass sie selbst bzw. ihre Geschäftsführerin Frau H... die angegriffene Marke entwickelt hat bzw. deren Erstellung in Auftrag gegeben hat.

Frau H hat lediglich vorgetragen, dass sie anlässlich von Vorbesprechungen für die Gründung einer gemeinsamen Firma mit dem Antragsgegner die Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" entwickelt und ins Gespräch gebracht habe. Nachdem der Antragsteller auch für sich diese „Erfindung“ in einem Gespräch mit Herrn G... beansprucht, fehlt ein Nachweis der Bösgläubigkeit des Markenanmelders.

Insoweit ist eine Beweisaufnahme durch Vernehmung von Zeugen nicht geboten, da die von den Beteiligten genannten Personen jeweils nur bei einem der Gespräche zugegen waren und über das jeweils andere keine Angaben machen können und damit kein zeitlicher und individueller Entstehungsvorrang belegt werden kann, zumal die Antragstellerin eingeräumt hat, dass der Antragsgegner an den Überlegungen zur Gründung ihrer Firma und damit auch zur Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" beteiligt war. Insoweit hat die Antragstellerin ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass der Antragsgegner erst kurz vor der Gründung der Antragstellerin die Zusammenarbeit mit Frau H... und Herrn S... abge- sagt habe.

Eine Vereinbarung über Markenrechte im Fall einer Beendigung der Zusammenarbeit ist weder vorgetragen noch belegt und wäre eine Frage von Sekundäransprüchen, die nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens sind.

Auch den vorgelegten Rechnungen vom 22. November 2004 und 14. Dezember 2004 ist entgegen der Ansicht der Antragstellerin nicht zu entnehmen, dass die Entwicklung des Firmenkennzeichens "LIMES LOGISTIK" und die Verwendung als Firmenschlagwort ausschließlich in die Verantwortung der Antragstellerin fiel. Diese Rechnungen hat die Firma W... ausdrücklich für die Ergänzung der Webseite erstellt; sie beinhalten demnach gerade nicht Kosten für die Entwicklung einer Kennzeichnung.

b)

Der Antragsteller hat das Firmenkennzeichen "LIMES LOGISTIK" als Marke für dieselben Waren und Dienstleistungen, die auch die Antragstellerin anbietet, angemeldet.

Dennoch kann die Frage des erworbenen schutzwürdigen Besitzstandes ebenso wie die Frage eines Eingriffs in einen unterstellten Besitzstand durch den Antragsteller mit der Markenmeldung letztlich dahin stehen.

Soweit der Antragsgegner mit der Markenmeldung in einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin eingegriffen haben sollte, vermag der Senat nicht festzustellen, dass er dabei bösgläubig handelte. Vielmehr hatte er ein eigenes, schutzwürdiges Interesse.

An die Feststellung der böswilligen Behinderungsabsicht dürfen zwar keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, handelt es sich doch um ein subjektiv geprägtes Tatbestandsmerkmal, dessen Vorliegen regelmäßig nur indirekt anhand objektiver Gegebenheiten festgestellt werden kann (vgl. BPatG GRUR 2001, 744, 748 - S. 100 m. w. N.). An diesen objektiven Gegebenheiten fehlt es hier aber.

Auszugehen ist nämlich davon, dass ein Anmelder nicht schon deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe (oder ein verwechselbar ähnliches) Zeichen für dieselben Waren und Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben.

Ein dem Markenrecht fremdes Vorbenutzungsrecht kann nicht über den Umweg des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingeführt werden (vgl. auch BGH GRUR 1961, 413 - Dolex; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin).

Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber ohne zureichenden sachlichen Grund eine Marke anmeldet.

Eine Wettbewerbssituation dagegen rechtfertigt ein Vorgehen, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen - solange dies mit fairen Mitteln geschieht. Wettbewerb ist insoweit ein sachlicher Grund für eine Markenanmeldung.

Der Senat kann vorliegend nicht feststellen, dass es ein Zweck der Anmeldung war, unberechtigte Geldforderungen gegen die Antragstellerin durchzusetzen.

Zwar weist die Antragstellerin zutreffend darauf hin, dass die Anmeldung der Streitmarke am 21. März 2005 in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Mahnung vom 4. März 2005 stand.

Unabhängig davon, dass sich der Antragsgegner darauf beruft, dass er den Plan zur Anmeldung der Marke schon unmittelbar nach seinem Ausstieg aus der Gründergesellschaft im März 2004 gefasst habe, um die Bezeichnung "LIMES LOGISTIK" in der konkreten Ausgestaltung für sich selbst zu nutzen, und er zur Ausführung dieses Plans erst später gekommen sei, als er die Verhandlungen mit Frau Harting über die Nutzung der Bezeichnung nach der erfolglosen Mahnung vom 4. März 2005 endgültig als gescheitert betrachtet habe, liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Antragsgegner versucht hat, die Markenanmeldung als Druckmittel einzusetzen.

Zu keinem Zeitpunkt hat er die Streitmarke mit seiner Forderung in Zusammenhang gebracht.

Die jedenfalls beabsichtigte Benutzung durch den Anmelder spricht gegen eine Bösgläubigkeit (vgl. BPatG GRUR-RR 2008, 49, 50 - lastminut).



Einem Markenanmelder muss die Möglichkeit offenstehen, durch Anmeldung von "Vorratsmarken" einen zukünftigen Markenbedarf zu decken (Jordan FS Helm, S. 187, 192 f.). Dies gilt auch im Hinblick auf zeitlich begrenzte Hindernisse. Dass der Markeninhaber im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke an deren Benutzung evt. durch ein Wettbewerbsverbot gehindert war, ist daher nicht zu berücksichtigen, zumal der Ablauf dieses Verbotes absehbar war und die Anmeldung so erfolgte, dass die Eintragung bis dahin erwartet werden konnte.

Ob und inwieweit der Inhaber seine Marken letztlich benutzt, unterliegt ohnehin seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit.

Der Antragsgegner ist seit vielen Jahren in Bereich des Eventmanagements mit der Organisation und Veranstaltung von Konzerten, den dazugehörigen Logistik- und Facility-Management-Dienstleistungen im weitesten Sinn tätig ist. Er hat unstrittig 1996 die Firma L... mitgegründet, aus der 1999 die L GmbH & Co. KG hervorging. Heute betreibt er die Firma E..., die Waren und Dienstleistungen auch unter der Bezeichnung "L..." anbietet. Da das ihm auferlegte (verlängerte) Wettbewerbsverbot Ende 2005 auslief, scheint es jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass er die Streitmarke tatsächlich für seine eigene geschäftliche Betätigung nutzen wollte.

Der Markenanmelder hatte daher ein eigenes Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke zu seiner markenrechtlichen Absicherung gegenüber Dritten (vgl. hierzu BPatG GRUR 2000, 809, 812 - SSZ; OLG München NJWE-WettbR 1997, 40, 41 - TubRobinson).

Die Förderung des eigenen Geschäfts spricht gegen eine bloße Behinderungsabsicht (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73, 74 - Flixotide; BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance).

Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht zwar nicht der einzige Beweggrund für die Anmeldung zu sein; vielmehr reicht es aus (ist aber auch erforderlich), wenn (dass) diese Absicht das wesentliche Motiv war (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; GRUR 2008,

621, 624 [Nr. 32] - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917, 918 [Nr. 23] - EROS; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 441).

Die Grenze zur Bösgläubigkeit ist aber hier nicht überschritten, weil das Verhalten des Markenanmelders jedenfalls vorrangig mit der Absicht, den eigenen Wettbewerb zu fördern, erklärt werden kann (BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance; GRUR 2008, 621, 624 (Nr.32) - Akademiks; GRUR 2008, 917, Nr.23 - Eros).

Bösgläubig sind zwar auch Markenmeldungen in Kenntnis der Tatsache, dass ein anderer die Benutzung der angemeldeten Marke beabsichtigt, wenn sie mit dem Ziel erfolgen, diese geplante Benutzung zu sperren oder jedenfalls zu erschweren (BGH GRUR 1967, 304, 306 - Siroset; GRUR 2001, 242, 244 - Classe E; BPatG GRUR 2006, 1032 - E 2; Helm, GRUR 1996, 593, 598).

Aber auch hier gilt, dass es legitimes Wettbewerbsverhalten ist, anderen den Marktauftritt zu erschweren, solange dies auch der Wahrnehmung eigener Interessen dient.

Der Antragsgegner ist über Jahre mit den Bezeichnungen „Limes“ und „Logistik“ geschäftlich aufgetreten. Im Vordergrund seiner Aktivitäten wie auch der Markenmeldung steht die eigene wirtschaftliche Betätigung und nicht eine wettbewerbswidrige Behinderung von Mitbewerbern.

Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben und der Löschantrag zurückzuweisen.

## **2.**

Soweit sich der Antrag der Antragstellerin, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, auf die Verfahrenskosten vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bezieht, ist diese als (unselbständige) Anschlussbeschwerde gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO zulässig.

In der Sache führt sie jedoch nicht zum Erfolg, nachdem der Antragsgegner mit seiner Beschwerde durchdringt.

Gleiches gilt hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens. Insoweit verbleibt es bei der Grundregel, wonach jeder Verfahrensbeteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Es würde zwar eine Kostenauflegung rechtfertigen, wenn der Anmelder bösgläubig gewesen wäre. Dies führt aber im umgekehrten Fall nicht dazu, dem Antragsteller immer dann die Kosten aufzuerlegen, wenn der Vorwurf der Bösgläubigkeit keinen Erfolg hat.

### 3.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil der Senat hier nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr