



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 87/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Oktober 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 79 701
(hier: Lösungsverfahren S 363/07)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 29. Dezember 2006 angemeldete und am 25. April 2007 für die Dienstleistungen "Werbung; Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Styling (industrielles Design)" eingetragene farbige (blau, weiß, grau, schwarz) Wort-/Bildmarke 306 79 701



hat die Antragstellerin am 14. November 2007 Lösungsantrag gestellt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Anmeldung der Marke sei bösgläubig erfolgt. Sie

verwende das streitgegenständliche Zeichen zur Kennzeichnung ihres Varietés in Leipzig. Im Jahr 1997 habe die K... GmbH für Erstellung und Entwicklung des streitgegenständlichen Logos an die B...
... GmbH & Co. KG, deren geschäftsführender Gesellschafter der Markeninhaber gewesen sei, ... DM (netto) bezahlt. In der Folge seien diese beiden Unternehmen insolvent gegangen. Im Zuge der Abwicklung der K...
... GmbH habe die Antragstellerin mit Vertrag vom 15. Dezember 1999 (Lö-Akte Anl Ast 5) die Nutzungsrechte an dem Logo erworben. Dem Markeninhaber sei dies zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke bekannt gewesen. Er habe die Antragstellerin vor dem L... aus der streitgegenständlichen Marke zwischenzeitlich auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt.

Die Bösgläubigkeit der Anmeldung resultiere aus dem Umstand, dass der Markeninhaber in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin und ohne deren Einwilligung sowie ohne zureichenden sachlichen Grund die Registrierung der Wort-/Bildmarke allein in der Absicht veranlasst habe, den Besitzstand der Antragstellerin nachhaltig zu stören und für sie den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren.

Auf die am 13. Dezember 2007 zugegangene Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG hat der Markeninhaber dem Löschungsantrag am 21. Dezember 2007 widersprochen. Er hat im Amtsverfahren vorgetragen, die streitgegenständliche Marke habe nicht die B... GmbH & Co. KG, sondern er entworfen. Einer wirksamen Übertragung der Nutzungsrechte auf die Antragstellerin stehe entgegen, dass die Werbeagentur gar keine Rechte besessen habe, die sie weitergeben hätte können, und er als Urheber einer Übertragung auch nicht zugestimmt habe.

Mit Beschluss vom 8. September 2008 (berichtigt am 11. Dezember 2008) hat die Markenabteilung 3.4 die angegriffene Marke gelöscht und dem Markeninhaber die

Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Das hat sie damit begründet, der Markeninhaber sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen. Er habe die streitgegenständliche Marke im Wesentlichen angemeldet, um die Antragstellerin an der Fortführung des Zeichenrechts zu hindern und wegen der vermeintlich unzulässigen Nutzung des Zeichens finanziell in Anspruch nehmen zu können.

Die Antragstellerin habe im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke an dieser in Deutschland einen schutzwürdigen Besitzstand gehabt. Die streitgegenständliche Wort-/Bildmarke werde seit 1997 ununterbrochen zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs "K..." in L... verwendet. Es könne dahingestellt bleiben, ob das streitgegenständliche Zeichen für den Varietébetrieb "K... .." markenmäßig im Sinne von § 4 Abs. 2 MarkenG benutzt worden sei oder ob lediglich von einer Nutzung als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG auszugehen sei. Nicht nur markenmäßige Benutzungen könnten einen schutzwürdigen Besitzstand begründen, sondern auch geschäftliche Bezeichnungen im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG.

In diesen schutzwürdigen Besitzstand habe der Markeninhaber ungerechtfertigt eingegriffen. Er könne kein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der streitgegenständlichen Marke geltend machen. Er habe nicht glaubhaft dargelegt, Urheber der streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke zu sein. Etwas anderes zeige sein eigenes Schreiben an den Insolvenzverwalter der damaligen Trägergesellschaft des Varietés vom 20. November 2000 (Bl. 877 Lö-Akte), in dem er sich berühmt habe, die Rechte an dem für das "K..." entwickelten Corporate Design von der Werbeagentur B... .. abgetreten bekommen zu haben.

Selbst wenn man zugunsten des Markeninhabers davon ausgehen wollte, dass er selbst höchstpersönlich beauftragt worden sei, die streitgegenständliche Marke für die damalige Varieté-Trägergesellschaft zu entwickeln, hätte er kein schutzwürdiges Interesse an einer Markenmeldung im eigenen Namen.

Die B... GmbH & Co. KG habe im Vertrag vom 15. Dezember 1999 (Lö-Akte Anl Ast 5) die Nutzungsrechte nach § 31 Abs. 1 UrhG rechtswirksam auf die Antragstellerin übertragen. Aufgrund der Kostenvoranschläge vom 16. Juni 1997 (Lö-Akte Anl Ast 2), der Auftragsbestätigung vom 30. Juli 1997 (Lö-Akte Anl Ast 3) sowie der Rechnung vom 17. November 1997 der B... GmbH & Co. KG (Lö-Akte Anl Ast 4) sei davon auszugehen, dass die K... GmbH mit der Zahlung von ... DM nicht nur die Druckereierzeugnisse und deren Lieferung habe abgelten wollen, sondern auch die Entwicklung und Rechteeinräumung am Corporate Design. Alle Schriftstücke beinhalteten nämlich ausdrücklich auch die "Konzeption" diverser Werbemittel, wie beispielsweise "Eintrittskarten" und "Visitenkarten", die - wie sich aus dem Vermarktungsbooklet ergebe - jeweils mit der streitgegenständlichen Marke versehen gewesen seien.

Der Markeninhaber berufe sich ohne Erfolg darauf, dass er einer Übertragung der Nutzungsrechte an dem Logo durch den Insolvenzverwalter im Veräußerungsvertrag vom 15. Dezember 1999 nicht zugestimmt habe, denn § 34 Abs. 3 UrhG gestatte eine Übertragung urheberrechtlicher Nutzungsrechte ohne Zustimmung, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Übertragung im Rahmen einer Gesamtveräußerung eines Unternehmens geschehe.

Der Markeninhaber bestreite ferner ohne Erfolg, dass die Antragstellerin die Trägergesellschaft des wieder eröffneten gleichnamigen Varietétheaters sei. Zwar sei ausweislich des Veräußerungsvertrages vom 15. Dezember 1999 der Betrieb an die N... GmbH & Co. KG übertragen worden. Diese Firmierung sei aber nur dem Umstand geschuldet gewesen, dass erst mit Abschluss des Vertrages das Recht zur Firmenfortführung gegeben gewesen sei. Im Handelsregister (Bl. 871 ff. Lö-Akte) sei - nach Vertragsschluss - dann eine Eintragung dieser Gesellschaft (Lö-Akte Anl Ast 4) ohne den Zusatz "Neue" erfolgt. Dass es sich dabei um die gleiche Gesellschaft handle, belegten die Handelsregisterauszüge. Diese zeigten die N... GmbH, die den

Veräußerungsvertrag vertretungsweise für die N... GmbH & Co. KG geschlossen habe, als persönlich haftende Gesellschafterin der Antragstellerin.

Der Markeninhaber habe im Zeitpunkt der Markenmeldung kein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Markeneintragung gehabt. Er habe zu diesem Zeitpunkt weder ein Nutzungsrecht an der streitgegenständlichen Marke besessen noch habe es für eine Übertragung des Nutzungsrechts an der Marke seiner Zustimmung gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 UrhG bedurft. Dieser Umstände sei sich der Markeninhaber auch bewusst gewesen. Dass lediglich die Werbeagentur befugt gewesen sei, die Rechte an der Wort-/Bildmarke und damit die dieser gegebenenfalls zugrundeliegenden Nutzungsrechte zu übertragen, werde auch aus dem Schreiben des Markeninhabers vom 20. November 2000 (Bl. 877 Lö-Akte) deutlich, in dem er den Insolvenzverwalter der damaligen Trägergesellschaft des Varieté-Theaters unter Hinweis auf die vermeintliche Abtretung der Rechte durch die Agentur an ihn zur Zahlung aufgefordert habe.

Der Markeninhaber habe im Übrigen in keiner Weise dargelegt, wie er die streitgegenständliche Marke selbst benutzen möchte.

Die Markenmeldung sei allein zu dem Zweck erfolgt, die formale Rechtsposition zu nutzen, um an die Antragstellerin - unberechtigt - Schadensersatzforderungen richten zu können, nachdem bereits im Jahr 2000 ein Versuch, im Insolvenzverfahren gegen die ursprüngliche Trägergesellschaft des Varietés aus der vermeintlichen Urheberschaft Kapital zu schlagen, misslungen sei.

Die Kosten des Verfahrens seien dem Markeninhaber aufzuerlegen, weil er bei der Begründung des formalen Markenrechts Ziele verfolgt habe, die keine Billigung finden könnten. Die Antragstellerin sei gezwungen gewesen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Dem Markeninhaber unter diesen Umständen die Kosten auf-

zubürden, erscheine angemessen und entspreche den Grundsätzen der Rechtsprechung.

Gegen den ihn am 18. September 2008 zugestellten Beschluss der Markenabteilung wendet sich der Markeninhaber mit seiner am 18. Oktober 2008 eingelegten Beschwerde. Er bestreitet, bösgläubig gehandelt zu haben. Durch die Eintragung habe er nur seine Rechte als Urheber wahren wollen. Die Antragstellerin habe an der in Rede stehenden Marke Nutzungsrechte nicht wirksam erworben.

Mit der Entwicklung der Wort-/Bildmarke sei nicht die erst 1997 gegründete B...
... GmbH & Co. KG, sondern bereits 1996 er persönlich von der K... GmbH beauftragt worden. Dem stünden die von der Antragstellerin vorgelegten Kostenvoranschläge und die Rechnung nicht entgegen, da es dabei nicht um die Entwicklung der Wort-/Bildmarke, sondern um die Erstellung und Fertigung von Printerzeugnissen gegangen sei. Auch aus seinem Schreiben vom 20. November 2000 ergebe sich nicht, dass die seinerzeitige K... GmbH der B...
... GmbH & Co. KG einen Auftrag erteilt habe und Nutzungsrechte wirksam übertragen worden seien.

Durch den Veräußerungsvertrag vom 15. Dezember 1999 seien die Nutzungsrechte an der Marke nicht wirksam übertragen worden. In dem Vertrag sei als Erwerber die "N... GmbH & Co. KG" genannt, während die Antragstellerin ausweislich der vorgelegten Handelsregisterauszüge als K... GmbH & Co. KG eingetragen sei.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. September 2008 aufzuheben und den

Löschungsantrag zurückzuweisen sowie der Antragstellerin die Kosten des Amts- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss. Das Zeichen habe aufgrund seiner Verwendung seit 1999 Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG erlangt. Unbeschadet davon stünden ihr gemäß § 5 MarkenG prioritätsältere Rechte zu, da sie das Logo seit 1999 als Unternehmenskennzeichen verwende. Urheberrechtliche Ansprüche könne der Markeninhaber nicht geltend machen, weil es der Wort-/Bildmarke an Schöpfungshöhe fehle. Der Auftrag an die B...

... GmbH & Co. KG zur Gestaltung der Marke ergebe sich aus dem damaligen Briefwechsel und der Rechnung durch die Agentur. Der Markeninhaber habe in seinem Schreiben vom 20. November 2000 (Bl. 877 Lö-Akte) selbst ausgeführt, dass die Nutzungsrechte der B... GmbH & Co.

KG zugestanden hätten. Diese habe die Nutzungsrechte dann wirksam auf die K... GmbH übertragen. Der Betrag von ... DM beinhalte auch die Abgeltung der Nutzungsrechte. Diese Nutzungsrechte seien dann am 15. Dezember 1999 wirksam auf die Antragstellerin übertragen worden. Dabei handle es sich um eine Übertragung des Betriebes (Gesamtveräußerung). Bei der wäre gemäß § 34 Abs. 3 UrhG keine Zustimmung des Markeninhabers erforderlich gewesen, selbst wenn er Urheber der Marke sein sollte.

Dass die Antragstellerin in dem Vertrag als „N... GmbH & Co. KG“ genannt werde, stehe einer wirksamen Übertragung auf die Antragstellerin nicht entgegen. Erst mit dem Vertrag sei ja das Recht zur Firmenfortführung unter dem alten Namen übertragen worden.

Der Senat hat die vom Markeninhaber gegen den Beschluss der Markenabteilung eingelegte Beschwerde mit Beschluss vom 1. Februar 2010 zurückgewiesen, weil auch nach der Auffassung des Senats hinreichend deutliche Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei der Markenmeldung vorlagen.

Dem Markeninhaber sei zum Zeitpunkt der Anmeldung Ende Dezember 2006 bekannt gewesen, dass das streitgegenständliche Zeichen bereits seit Jahren von der Antragstellerin verwendet worden sei. Die Antragstellerin habe an dem Zeichen durch die jahrelange Verwendung einen schutzwürdigen Besitzstand begründet, in den der Markeninhaber durch die Anmeldung der Marke eingegriffen habe. Die Anmeldung sei allein zu dem Zweck erfolgt, finanzielle Forderungen gegen die Antragstellerin geltend zu machen.

Auf die von den Parteien diskutierten Urheberrechtsfragen komme es nicht an. Gegenüber den Nutzungsrechten der Antragstellerin könne sich der Markeninhaber nicht darauf berufen, Urheber des streitgegenständlichen Logos zu sein. Selbst wenn dies so wäre, berechtige ihn dies nicht unbedingt, das Logo als Marke anzumelden. Der Bösgläubigkeit des Markeninhabers stünde es auch nicht entgegen, wenn der Markeninhaber mit der Anmeldung sein Urheberrecht hätte wahren wollen.

Den Beschluss des Senats vom 1. Februar 2010 hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 17. August 2011 (GRUR-RR 2012, 96) aufgehoben. Das ist damit begründet, das Vorbringen des Markeninhabers zum Urheberrecht am Logo sei nicht berücksichtigt worden. Das Vorbringen dazu sei aber entscheidungserheblich. Wäre die B... GmbH & Co. KG nicht Inhaberin von Nutzungsrechten am Logo gewesen, hätte sie solche auch nicht auf die frühere Betreiberin des Varietés übertragen können. Die Antragstellerin könnte sich dann gegenüber dem Markeninhaber nicht auf einen schutzwürdigen Besitzstand berufen. Auch das Schreiben vom 20. November 2000 (Bl. 877 Lö-Akte) schließe es nicht aus, dass die B... GmbH &

Co. KG zum Zeitpunkt der Übertragung der Nutzungsrechte auf die frühere Betreiberin des Varietés nicht Inhaberin dieser Nutzungsrechte gewesen sei. Der Markeninhaber hätte als Urheber einer Übertragung solcher Rechte nicht zugestimmt (§ 34 Abs. 1 UrhG).

Ohne Erfolg mache die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, das Bundespatentgericht habe den Vortrag des Markeninhabers nicht berücksichtigt, die frühere Betreiberin des Varietés habe nicht Nutzungsrechte am Logo, sondern nur an der Gestaltung der teilweise mit dem Logo versehenen Werbematerialien erworben. Das Bundespatentgericht habe dieses Vorbringen des Markeninhabers zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, allerdings angenommen, die Kostenvoranschläge vom 16. Juni und 30. Juli 1997 (Lö-Akte Anl Ast 2 und 3), die Rechnung vom 17. November 1997 (Lö-Akte Anl Ast 4) und Ziffer 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der B... GmbH & Co.

... (Bl. 876 Lö-Akte) zeigten, dass die Krystallpalast Leipzig GmbH Nutzungsrechte an dem Logo erworben habe.

Das Bundespatentgericht habe auch den Einwand des Markeninhabers berücksichtigt, in dem Veräußerungsvertrag sei als Erwerber nicht die Antragstellerin, sondern eine andere Gesellschaft aufgeführt und insoweit auf die Handelsregisterauszüge (Bl. 871 ff. Lö-Akte) und Identität der Gesellschaften abgestellt.

Die Rechtsbeschwerde rüge ebenso ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe nicht geprüft, ob der Markeninhaber das Nutzungsrecht wirksam zurückgerufen habe, weil ihm eine unentgeltliche Übertragung des Nutzungsrechts auf die Antragstellerin nicht zumutbar gewesen sei. Das Bundespatentgericht sei von einer entgeltlichen Übertragung des Nutzungsrechts an dem Logo ausgegangen. Es stelle deshalb keine Verletzung des Anspruchs des Markeninhabers auf rechtliches Gehör dar, dass sich das Bundespatentgericht mit diesem aus seiner Sicht nicht relevanten Vorbringen konsequent richtig nicht auseinandergesetzt habe.

Es werde auch nicht beanstandet, dass das Bundespatentgericht angenommen habe, aus dem Veräußerungsvertrag ergebe sich, dass die Antragstellerin die Nutzungsrechte von der K... GmbH erlangt habe, weil nach § 2 des Veräußerungsvertrages das gesamte Aktivvermögen, wozu auch die Nutzungsrechte gehörten, der früheren Betreiberin des Varietés veräußert worden sei.

Der Senat hat dem Markeninhaber mit Beschluss vom 2. Mai 2012 Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren gewährt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Parteien ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft. Der Senat hat darauf hingewiesen, dass eine Urheberschaft des Markeninhabers an dem streitgegenständlichen Logo der Annahme einer Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke nicht entgegenstehe.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht wegen Bösgläubigkeit gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angeordnet. Dem steht nicht entgegen, dass der Markeninhaber Urheber des streitgegenständlichen Zeichens gewesen ist.

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist auszugehen, weil die Anmeldung rechtsmissbräuchlich erfolgt ist.

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht für eine Verwendung im lautereren Wettbewerb bestimmt sind. Grundsätzlich wird dabei vermutet, dass der Anmelder in redlicher Absicht gehandelt hat (BGH GRUR 2009, 780 Rn. 19 - Ivadal), solange dies nicht an Hand konkreter Anhaltspunkte widerlegt wird.

Der Begriff „Bösgläubigkeit“ im hier maßgeblichen Sinne ist 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). Da eine exakte Definition des Begriffs „Bösgläubigkeit“ nicht möglich ist (vgl. Osterloh FS Ullmann 2006, 354; Meessen, GRUR 2003, 672 f.), ist „Bösgläubigkeit“ immer einzelfallbezogen festzustellen. Maßgeblich sind dabei die Ziele und Motive des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung, wie sie auf Grund aller bekannten Indizien feststellbar sind.

Ohne schematische Prüfung anhand sog. Fallgruppen ist vorrangig zu fragen, ob der Anmelder ersichtlich einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt hat (BGH GRUR 2000, 1032 (1033) - Equi 2000; BPatG GRUR 2000, 809 – SSZ). An die Feststellung der böswilligen Absicht dürfen dabei keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, weil Missbrauchsabsichten nur indirekt anhand indizieller Tatsachen festgestellt werden können (vgl. BPatG GRUR 2001, 744 (748) – S. 100).

Bösgläubigkeit scheidet aus, wenn das Verhalten des Markenanmelders vorrangig dazu dient, eigene Geschäfte zu fördern (BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance; GRUR 2008, 621 (624) Rn. 32 - Akademiks; GRUR 2008, 917 Rn. 23 – Eros; BPatG BeckRS 2012, 02969 - Limes Logistik). Jede Markttätigkeit ist schließlich darauf ausgerichtet, Konkurrenten zu stören, ihnen Marktanteile zu verwehren oder abzunehmen. Für Bösgläubigkeit spricht daher ein Vorgehen, dem keine eigenen schützenswerten Interessen zu Grunde liegen (BGH GRUR 1984, 210 (211) – Arostar; BPatG, Beschl. v. 31. Mai 2011 – 27 W (pat) 72/10, BeckRS 2011, 23133 – BEFA; BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73, 74 - Flixotide). Eine Wettbewerbssituation wäre insoweit ein sachlicher Grund für eine Markenmeldung. Der Markeninhaber hat eine solche aber nicht einmal dezidiert behauptet. Sie ist auch sonst nicht feststellbar.

Der Benutzungswille muss allerdings nicht auf eine originäre Verwendung beim Vertrieb von Waren oder beim Erbringen von Dienstleistungen gerichtet sein. Auch Lizenzierung oder Veräußerung an andere gehören zum redlichen Geschäft etwa von Markendesignern, Werbeagenturen etc. Der Markeninhaber war in diesem Bereich tätig, so dass diese Möglichkeit nicht von vornherein auszuschließen ist. Indiz gegen eine Bösgläubigkeit wäre es, wenn Marken für eine Vielzahl unbestimmter Kunden geeignet erscheinen; wer allgemein Markentrends erkennt und dementsprechend Marken entwickelt, handelt nicht bösgläubig (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., vor §§ 14-19 Rn. 350). Dagegen spricht es für die hier vom Senat angenommene Bösgläubigkeit des Markeninhabers, dass erkennbar ist, wenn die Marke behindern kann bzw. für wen sie von Interesse ist (BGH, Urt. v. 2. April 2009 - I ZB 5/08, BeckRS 2009, 13397 Rn. 22 - Flixotide; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18, 20 - Ivadal).

Dass der Markeninhaber kaum eine Möglichkeit dazu hat, die Marke sinnvoll für sein eigenes Geschäft zu verwenden, lässt auf eine zweckfremde Absicht schließen, insbesondere die, den Besitzstand der Antragstellerin zu behindern. Diese besitzt nämlich die Nutzungsrechte an dem streitgegenständlichen Logo.

Die im Amtsverfahren vorgelegten Kostenvoranschläge vom 16. Juni 1997 und vom 30. Juli 1997 (Lö-Akte Anl Ast 2 und 3), die Rechnung vom 17. November 1997 (Lö-Akte Anl Ast 4) und die Ziffer 6 der allgemeinen Geschäftsbedingungen der B... GmbH & Co. KG

(Bl. 876 Lö-Akte) zeigen, dass die frühere Varieté-Betreiberin, die K...

... GmbH, die Nutzungsrechte an dem nach Ansicht des Senats aufgrund seiner Schöpfungshöhe urheberrechtlich geschützten Logo erworben hat. Dafür spricht, dass in den Kostenvoranschlägen wiederholt von „Logos“ bzw. vom „Logoaufdruck“ die Rede ist und die Leistung in der Rechnung als „Konzeption, Realisation“ bezeichnet wird. Gemäß Ziffer 6 der allgemeinen Geschäftsbedingungen (Bl. 876 Lö-Akte) wurden alle mit den Arbeiten der Werbeagentur zusammenhängenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte auf den Auftraggeber übertragen.

Neben § 6 AGB ist auch nach der Zweckübertragungsregel (§ 31 Abs. 5 UrhG) ein Übergang der Nutzungsrechte anzunehmen. Für die dabei vorzunehmende Abwägung der Interessen des Auftraggebers und des Urhebers ist maßgeblich, was im Auftrag als Zweck erkennbar wird. Nach dem von den Parteien zu Grunde gelegten Vertragszweck sollte ein inhaltlich unbeschränktes, ausschließliches Nutzungsrecht endgültig eingeräumt werden. Das Varieté hatte beim Markeninhaber ein Firmenlogo für einen dauerhaften Werbeauftritt in Auftrag gegeben. Der Markeninhaber schreibt am 20. November 2000, dass für die K...

GmbH ein Corporate Design geschaffen werden sollte. Dem widerspräche es, wenn beim Markeninhaber noch Einflussmöglichkeiten auf die Verwendung des Logos durch die K... GmbH bzw. deren Rechtsnachfolger verblieben wären. Ein Corporate Design ergibt nur Sinn, wenn es auf Dauer angelegt ist und seine Nutzung nicht vom Urheber unterbunden werden kann. Anhaltspunkte für eine abweichende Interessenlage sind hier weder dargetan noch sonst ersichtlich. Dem Willen und Interesse beider Vertragsparteien entsprach vielmehr eine Rechteübertragung in größtmöglichen Umfang.

Urheber ist und bleibt zwar immer der Schöpfer. Sein Arbeitgeber kann aber Nutzungsrechte (§ 31 UrhG) erhalten an Werken, die der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Pflichten erstellt hat. Ist das nicht ausdrücklich geregelt, kommt es darauf an, welche Funktion der Arbeitnehmer ausgeübt hat, was dabei zu seinem Berufsbild gehört hat und was der Arbeitgeber mit dem Werk anfangen kann. Unerheblich ist, wo und wann der Arbeitnehmer schöpferisch tätig war. Nur über das, was er außerhalb seines Aufgabenbereichs geschaffen hat (Freizeitwerk), bleibt er umfassend und frei verfügungsberechtigt. Auch der Umfang der Nutzungsrechte, die der Arbeitgeber beanspruchen kann, ergibt sich aus der Aufgabe des Arbeitnehmers und der Art des Betriebes. Bei Agenturen, wie der B...

... GmbH & Co. KG, ist die Berechtigung zur Weitergabe der Nutzungsrechte selbstverständlich – erst recht wenn deren geschäftsführender Gesellschafter eigene urheberrechtlich geschützte Werke über seine Firma abrechnet.

Das somit an die ursprüngliche Betreiberin des heute von der Antragstellerin übernommenen Varietés übertragene Recht ist auf die Antragstellerin übergegangen. Auch das O... hat dies mit Urteil vom 28. Dezember 2010 – 14 U 1580/09, BeckRS 2011, 25634, nach Beweisaufnahme festgestellt. Die Antragstellerin hat damit ein gegenüber der angegriffenen Marke älteres Recht zeitlich und inhaltlich unbeschränkt mit Wissen des Markeninhabers, dem alleinigen Urheber des Logos, erworben. Der Senat hat vom Bundesgerichtshof insoweit unbeanstandet in dem aufgehobenen Beschluss vom 1. Februar 2010 an Hand der Kostenvoranschläge vom 16. Juni und 30. Juli 1997 (Lö-Akte Anl Ast 2 und 3), der Rechnung vom 17. November 1997 (Lö-Akte Anl Ast 4) und der Ziffer 6 der AGBs der Vertragspartnerin (Bl. 876 Lö-Akte) festgestellt, dass die Antragstellerin die Nutzungsrechte am Logo und nicht nur die an der Gestaltung der Werbematerialien erworben hat. Daran hält der Senat fest.

Auch das O... geht davon aus, dass Design-Aufträgen üblicherweise zweistufige Verträge zu Grunde liegen, wobei die zweite Stufe die Einräumung der Nutzungsrechte umfasst (vgl. auch O1... GRUR 1991, 334). Das O... hat dazu ausgeführt, die Krystallpalast Variete Leipzig GmbH habe diese Rechte nachfolgend aufgrund eines schriftlichen Verwertungsvertrags erlangt. Der Markeninhaber sei nämlich Komplementär-Geschäftsführer der B... GmbH & Co. KG gewesen. Für diese Werbeagentur habe er die Kostenvoranschläge erstellt und unterschrieben. Die Werbeagentur und nicht der Markeninhaber habe dementsprechend auch die Rechnung gestellt. Gegenstand dieses Auftrags seien „Konzeption, Realisation, Druck von folgenden Basiswerbemitteln“ aufbauend auf dem streitgegenständlichen (bereits vom Markeninhaber erstellten) Logo gewesen, was auch in der Auftragsbestätigung vom 30. Juli 1997 (Lö-Akte Anl Ast 3) so ausgeführt sei. Damit habe der Markeninhaber als Urheber für die B... GmbH & Co. KG als Auftragnehmerin der K... GmbH das Recht zur Nutzung des Logos eingeräumt. Dass er sein Urheberrecht über die B... GmbH & Co. KG vermarktet habe, ergebe sich auch aus seinem Schreiben vom 20.11.2000 (Bl. 877 Lö-Akte). Darin lege er ausdrücklich dar,

die Rechte wegen der Entwicklung und Nutzung des Corporate Designs von der B... GmbH & Co. KG abgetreten erhalten zu haben.

Die Nutzungsübertragung des Logos sollte im größtmöglichen Umfang erfolgen. Das Nutzungsrecht der K... GmbH an dem streitgegenständlichen Logo sollte ausschließlich sowie zeitlich und inhaltlich unbeschränkt sein.

§ 40 Abs. 1 Satz 1 UrhG stehe der Wirksamkeit der Übertragung nicht entgegen. Im Zeitpunkt der Erteilung des Verwertungsauftrags im Juli 1997 habe das zu verwertende Logo bereits individualisiert vorgelegen. Dies belege auch das Vermarktungsbooklet. Zur Einräumung von Nutzungsrechten an diesem bestehenden Logo habe sich der Kläger mündlich verpflichtet. Im Übrigen sei die Übertragung der Nutzungsrechte auch durch die Auftragsbestätigung vom 30. Juli 1997 in Schriftform erfolgt (Lö-Akte Anl Ast 3).

Dem schließt sich der Senat an. Die Urheberschaft des Markeninhabers an dem streitgegenständlichen Zeichen steht einer Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht entgegen, da ihm zu diesem Zeitpunkt der schutzwürdige Besitzstand der Antragstellerin bekannt war. Ein eventueller Irrtum des Markeninhabers über seine Rechte als Urheber würde an seiner Bösgläubigkeit nichts ändern. Insbesondere durfte er aufgrund der Insolvenz der K... GmbH nicht von einem Übergang der Nutzungsrechte auf ihn als Urheber des Logos ausgehen.

Die Nutzungsrechte an dem Logo hatte der Insolvenzverwalter der K... GmbH nämlich mit Vertrag vom 15. Dezember 1999 auf die Antragstellerin übertragen. Dies konnte gemäß § 34 Abs. 3 UrhG ohne Zustimmung des Urhebers im Rahmen einer Gesamtveräußerung erfolgen. Zwar erfolgte die Übertragung an die „N... GmbH & Co. KG“. Dies lag jedoch nur daran, dass erst mit dem Veräußerungsvertrag das Recht zur Firmenfortführung übertragen wurde. Danach wurde im Handelsregister (Bl. 871 ff. Lö-Akte) die Gesellschaft ohne den Zusatz „Neue“ eingetragen.

Ob und inwieweit der Markeninhaber darauf gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 UrhG verzichtet hat, jeder weiteren Übertragung zustimmen zu müssen, wie es bei seiner Tätigkeit zu erwarten wäre, kann dahinstehen.

Damit liegt ein sittenwidriger Markenerwerb vor, weil der Markeninhaber in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Bezeichnung für gleiche und ähnliche Dienstleistungen mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes als Marke hat eintragen lassen.

Dem Markeninhaber war im Zeitpunkt der Anmeldung Ende Dezember 2006 bekannt, dass die Betreiber des Krystallpalast Varietés das streitgegenständliche Zeichen bereits seit Jahren im Geschäftsverkehr verwendet haben. Dies ergibt sich u.a. aus seinem Schreiben vom 20. November 2000 an den Insolvenzverwalter der K... GmbH (Bl. 877 Lö-Akte).

Durch die jahrelange Verwendung des Zeichens als Unternehmenskennzeichen besteht an dem Zeichen ein schutzwürdiger Besitzstand, den zunächst die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin aber nie der Markeninhaber innehatte, und den derzeit die Antragstellerin selbst innehat.

In diesen Besitzstand hat der Markeninhaber durch die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke eingegriffen. Die Anmeldung erfolgte allein zu dem Zweck, finanzielle Forderungen gegen die Antragstellerin geltend zu machen, wie die vom Markeninhaber bislang erfolglos angestrebten zivilgerichtlichen Verfahren belegen.

Der Grad der Schutzwürdigkeit des Besitzstandes ist hier nicht unerheblich; die Bedeutung der Kennzeichnung für die geschäftliche Betätigung der Antragstellerin ist sehr hoch, da ein traditionelles Varieté von seinem Namen lebt.

Das wettbewerblich Verwerfliche liegt unabhängig vom Besitzstand der Antragstellerin darin, dass der Markeninhaber mit der Markenmeldung die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd einsetzen wollte (BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2008, 621 - AKADEMIKS). Die Grenze zur Bösgläubigkeit ist hier überschritten, weil das Verhalten des Markenmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der geschäftlichen Entfaltung der Antragstellerin und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Élégance). Zwar ist Bösgläubigkeit nicht schon mangels eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Aber unter Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erweist sich das bösgläubige Vorgehen bei der Markenmeldung als erster Teilakt eines insgesamt unlauteren Einsatzes - insbesondere im Hinblick auf die spätere Ausübung des Monopolrechts (BGH GRUR 2001, 242 (243 f.) - Classe E; GRUR 2004, 510 ff. - S. 100; BPatG, Beschl. v. 8. Dezember 2010 - 26 W (pat) 63/07, BeckRS 2011, 00178 - Sachsendampf).

Der Markeninhaber hat versucht, die Antragstellerin unter Druck zu setzen, um von ihr finanzielle Gegenleistungen zu erhalten. Aus diesem Verhalten können Rückschlüsse auf die ursprünglichen Absichten des Markeninhabers bei der Anmeldung gezogen werden.

Dem Markeninhaber steht - auch als Urheber - kein Recht zu, die Modalitäten der Nutzung des von ihm entworfenen Logos zu diktieren und der Antragstellerin eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Nutzung der Graphik zu verwehren oder zu erschweren und sie auf diese Weise zu zwingen, ihm neue Aufträge zukommen zu lassen. Die Antragstellerin verwendet das Logo in einer Weise, die für den Auftrag an den Markeninhaber zur Erstellung maßgebend war. Selbst wenn dem nicht so wäre, müsste der Markeninhaber sein Urheberrecht aber ohnehin auf andere Weise geltend machen (§§ 14, 42 UrhG etc.) als durch eine Markenmeldung. Da Anhaltspunkte für eine vom Urheber nicht hinzunehmende Nutzung

nicht gegeben sind, kann dem Markeninhaber nicht zu Gute gehalten werden, mit der Markenmeldung (rechtlich unzureichend) versucht zu haben, seine Rechte zu wahren, was Bösgläubigkeit ausschließen könnte (strenger noch Senatsbeschluss GRUR-RR 2009, 58 – Hooschebaa).

Ob die Absicht, die Marke zweckfremd einzusetzen, der einzige Beweggrund für die Markenmeldung war, kann dahingestellt bleiben. Es reicht aus, dass diese Absicht jedenfalls das wesentliche Motiv war (BGH GRUR 2000, 1032 (1034) - Equi 2000), da der Markeninhaber keine dies überlagernden Interesse geltend gemacht hat.

Er hat vor allem erklärt, dass er sein Urheberrecht habe schützen wollen. Dies ist nicht nachvollziehbar, da unklar bleibt, was die Markenmeldung bewirken hätte sollen. Außerdem ist sein Interesse als Urheber nicht mehr als hoch einzustufen, weil er ein unbeschränktes Nutzungsrecht vergeben hat, wie oben dargestellt. Dass er sein Werk gegen eine Nutzung durch Dritte habe schützen wollen, hat der Markeninhaber nicht einmal behauptet. Er ist vielmehr allein gegen die Antragstellerin vorgegangen, der die Nutzungsrechte in dem Umfang zustehen, wie sie der Markeninhaber gegen Bezahlung aus der Hand gegeben hat. Eine zweckfremde Nutzung durch die Antragstellerin hat der Markeninhaber nicht behauptet, und auch der Senat kann eine solche nicht erkennen.

Das Urheberrecht berechtigt den Markeninhaber als Auftragsdesigner nicht, das Logo selbst als Marke anzumelden, da gerade eine solche oder sonst kennzeichnende Nutzung auf dem Markt für den Auftraggeber möglich sein muss. Der Markeninhaber war am Layout beteiligt und an der Herstellung von Werbemitteln, er war jedoch nicht Herausgeber von mit dem Logo versehenen Druckereierzeugnissen.

Auch hinsichtlich der Kostenentscheidung bleibt die Beschwerde ohne Erfolg. Da die verfahrensgegenständliche Marke bösgläubig angemeldet wurde, entsprach es

der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu