



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 3/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 303 17 859**  
**(hier Löschungsverfahren S 155/10)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner am 21. November 2012

**beschlossen:**

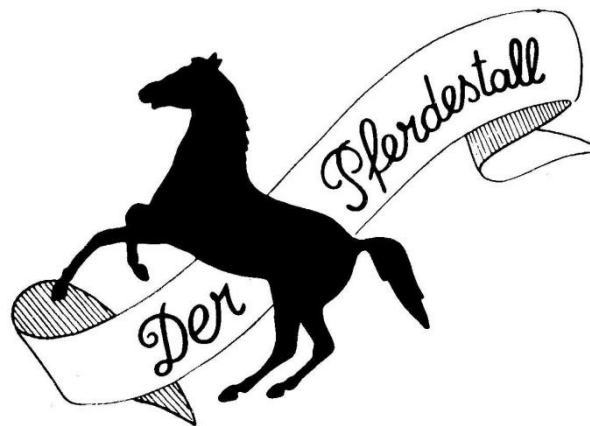
- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
  
- II. Der Antragsteller hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

## Gründe

### I.

Die am 26. März 2003 angemeldete Wort- / Bildmarke

Diskotheek



ist am 27. Mai 2003 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (Plakate), soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse (Bierdeckel, Briefpapier, Eintrittskarten, Farbdrucke); Buchbindeartikel; Papier- und Schreibwaren; Büroartikel, ausgenommen Möbel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Veröffentlichungen (Schriften);

Klasse 41:

Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 43:

Betrieb einer Diskothek; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung); Betrieb von Nachtclubs; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); Dienste von Unterhaltungskünstlern; Dienstleistung bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Erstellen von Bildreportagen; Filmproduktion; Filmverleih; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern auch in elektronischer Form, auch im Internet; Produktion von Shows; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Vermietung von Audiogeräten; Vermietung von Beleuchtungsgeräten für Bühnenausstattung und Fernsehstudios; Vermietung von Bühnendekoration; Vermietung von Musikinstrumenten, Rundfunkgeräten, Fernsehgeräten und Videokameras; Videoverleih (Bänder und Kassetten); Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Betrieb einer Bar; Betrieb von Feriencamps; Betrieb von Hotels; Betrieb von Motels; Catering; Dienstleistungen von Altenheimen, Pensionen und Seniorenheimen; Verpflegung von Gästen in Cafes, in Cafeterias, in Kantinen, Restaurants und Gaststätten; Verpflegung von Gästen in Schnellimbisrestaurants und in Selbstbedienungsrrestaurants; Vermietung von Gästezimmern; Vermietung von Stühlen, Tischen, Tischwäsche, Gläsern; Vermietung von transportablen Bauten; Vermietung von Zelten; Zimmerreservierung und Zimmervermittlung (Hotels, Pensionen)

in das Markenregister eingetragen worden.

Mit am 2. Juni 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat der Antragsteller die vollständige Löschung der Marke beantragt. Dazu hat er ausgeführt, die Anmeldung der Marke sei bösgläubig gewesen. Er verfüge über ältere Namensrechte, von denen der Anmelder und derzeitige Markeninhaber, sein ehemaliger Angestellter, gewusst habe.

Er selbst sei seit 1988 Hauptmieter eines Ladenlokals, in dem er seither die Diskothek „Pferdestall“ betreibe. Vom 15. August 2000 bis 30. Juni 2005 habe der Antragsgegner als Untermieter die Diskothek betrieben. Danach habe er sie bis 2006 wieder selbst unter dem Namen „PL 1“ betrieben. Eine neue Unterpächterin habe die Diskothek ab 1. Januar 2007 wieder unter dem Namen „Pferdestall“ betreiben wollen, was ihr der Antragsgegner im Hinblick auf seine Marke untersagt habe. Dadurch habe er, der Antragsteller, erstmals von der Anmeldung bzw. der streitgegenständlichen Marke erfahren. Diese habe sich der Antragsgegner und Markeninhaber durch falsche Angaben und eine falsche eidesstattliche Versicherung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erschlichen.

In den Verwaltungsakten des Deutschen Patent- und Markenamts zu dem hiesigen Lösungsverfahren findet sich als Anlage zur Begründung des Lösungsantrags mit Schriftsatz vom 20. Mai 2011 ein Mietvertrag von 1987, mit dem der Antragsteller ein nicht näher bezeichnetes Ladenlokal anmietet. In einer weiteren Anlage zu dem genannten Schriftsatz wird in einem Vertrag aus dem Jahr 2002 unter Bezugnahme auf den Mietvertrag aus dem Jahr 1987 als Mietobjekt das Ladenlokal „Pferdestall“ genannt.

Mit Antrag vom 10. Januar 2007 auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung an das Landgericht Düsseldorf und mit der Begründung vom 11. Januar 2007 hat der Markeninhaber auf die Markenmeldung und -eintragung seiner Wort- / Bildmarke „Der Pferdestall“ Bezug genommen, die mit Zustimmung des Antragstellers erfolgt sei, und die Verletzung seiner Rechte damit begründet, dass laut Flyer eine Diskothek namens „Der Pferdestall“ eröffnet werden solle. Davon habe er am

10. Januar 2007 durch den Flyer erfahren. Er sei sich aber mit dem Löschantragsteller darüber einig gewesen, dass der Name „Der Pferdestall“ nebst Logo ihm gehören sollte. Die Markenmeldung sei dem Löschantragsteller bei Beendigung des Untermietverhältnisses bekannt gewesen. Deshalb seien die entsprechenden Schilder abmontiert worden.

Die Richtigkeit dieser Angaben hat der Markeninhaber in seiner eidesstattlichen Versicherung zu dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung bestätigt. Darin erklärt er außerdem, dass er dem Löschantragsteller nicht erlaubt habe, den Namen „Der Pferdestall“ oder das Logo zu verwenden.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 26. Juli 2010 zugestellten Löschantrag mit am 13. September 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben widersprochen und beantragt, den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 7. November 2011, den Beteiligten am 17. bzw. 18. November 2011 zugestellt, den Löschantrag zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, es lasse sich nicht feststellen, dass der Markeninhaber bei der Anmeldung nicht zu billigende Ziele verfolgt habe. Mit dem zweiten Pachtvertrag habe der Antragsteller dem Markeninhaber die Räumlichkeiten und den Geschäftswert verpachtet. Der Etablissementsname habe zum Gebrauchsvorteil gehört. Damit habe er im Zeitpunkt der Markenmeldung ein eigenes schutzwürdiges Interesse gehabt. Für die vom Markeninhaber behauptete Zustimmung des Antragstellers zur Markenmeldung spreche, dass dieser die Diskothek später „PL 1“ genannt habe. Auch dass der Antragsteller den Löschantrag nicht bereits 2007 gestellt habe, lege es nahe, dass er mit der Markenmeldung einverstanden gewesen sei. Gegen Behinderungsabsichten spreche auch, dass der Markeninhaber die Anmeldung während des laufenden Pachtverhältnisses vorgenommen habe und nicht etwa im Zusammenhang mit der zwei Jahre später erfolgten Kündigung dieses Vertrages durch den Antragsteller.

Gegen diesen Beschluss der Markenteilung hat der Antragsteller am 15. Dezember 2011 Beschwerde erhoben, die er allerdings in der Folge nicht begründet hat.

Die Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. November 2011 aufzuheben und dem Antrag auf Löschung der Wort- / Bildmarke 303 17 859 „Der Pferdestall“ stattzugeben.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Auch er hat seinen Antrag nicht begründet.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag zu Recht und mit zutreffender Begründung zurückgewiesen.

### 1.

Über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da der Antragsteller keinen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht für erforderlich hält.

Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG).

**2.**

Der Antragsgegner hat auf die ihm am 26. Juli 2010 zugestellte Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG dem zulässigen Löschungsantrag am 13. Oktober 2009 rechtzeitig widersprochen und beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen.

**3.**

Ein Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG liegt entgegen der Auffassung des Antragstellers allerdings nicht vor.

Nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG kann eine Marke auf Antrag nur gelöscht werden, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestand und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG); das lässt sich vorliegend nicht feststellen.

Da einem Eintragungsantrag gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG aber stattzugeben ist, wenn dem keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, rechtfertigt nur deren positive Feststellung eine Löschung; im Zweifel ist zu Gunsten der Marke zu entscheiden.

**a)**

Es kann nicht festgestellt werden, dass der eingetragenen Marke im Zeitpunkt der Eintragung die nach § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlte und dieses Schutzhindernis auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht. Es ist auch nicht anzunehmen, dass der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt der Eintragung oder noch heute das Schutzhindernis eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen gestanden hat bzw. entgegensteht.

Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der angegriffenen Marke zum Eintragungszeitpunkt um ein Synonym für beschreibende Angaben handelte, fehlen.



b)

Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht und mit zutreffender Begründung gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG versagt. Eine Bösgläubigkeit des Antragsgegners bei der Anmeldung ist nicht festzustellen. Die Löschung einer Marke kann nur erfolgen, wenn sich das behauptete Schutzhindernis zweifelsfrei feststellen lässt (vgl. BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix).

Anhaltspunkte dafür, dass der Markeninhaber die angegriffene Marke bösgläubig mit dem vorrangigen Ziel der Behinderung angemeldet hat, sind weder ausreichend konkret vorgetragen noch ersichtlich.

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht für lautere Zwecke bestimmt sind. Grundsätzlich werden redliche Absichten des Anmelders vermutet, solange dies keine auf der Hand liegenden Anhaltspunkte widerlegen (BGH GRUR 2001, 242 Rn. 38 - Classe E; GRUR 2009, 780 Rn. 19 - Ivadal). Der Anmelder muss seine lauterer Absichten also nicht belegen (BPatG BeckRS 2011, 11393 – LEV; BPatG GRUR 2012, 840 - soulhelp); die Bösgläubigkeit ist vielmehr positiv festzustellen.

Eine exakte Definition des Begriffs „Bösgläubigkeit“ ist letztlich nicht möglich (vgl. Osterloh FS Ullmann 2006, S. 354; Grabrucker Mitt. 2008, 532 (536); Meessen GRUR 2003, 672). „Bösgläubigkeit“ ist immer einzelfallbezogen festzustellen. Maßgeblich sind dabei die Ziele und Motive des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung.

Bösgläubigkeit scheidet aus, wenn das Verhalten des Markenanmelders vorrangig dazu dient, eigene Geschäfte zu fördern (BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - Akademiks; GRUR 2008, 917 Rn. 23 – Eros). Wettbewerb rechtfertigt es nämlich, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen oder ihnen den Marktauftritt zu erschweren - solange dies mit zulässigen Mitteln geschieht (BGH GRUR 1984, 210 (211) –

Arostar; BPatG BeckRS 2012, 02969 - Limes Logistik; BeckRS 2011, 23133 – BEFA; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73 f. - Flixotide).

Dem Anmelder ist bei der Gestaltung seines Tätigkeitsbereichs unter Lauterkeitsaspekten ein eher weiter Beurteilungsspielraum zuzubilligen, weil es sich dabei um von vielen ungewissen zukünftigen Faktoren abhängige unternehmerische Entscheidungen handelt, die es nahelegen, „auf Nummer sicher“ zu gehen und „auf breiter Front“ zu agieren (OLG Hamburg GRUR-RR 2010, 379, Volltext in BeckRS 2010, 15826 – Metro, insoweit bestätigt in BGH GRUR 2012, 180).

Ein Anmelder handelt nicht einmal unlauter, wenn 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 1998, 412 (414) – Analgin; Steinberg/Jaekel MarkenR 2008, 296 (301)).

Nur wenn eine Vorbenutzung oder ein sonstiges Verhalten einen Besitzstand begründet hat, können Markenmeldungen in diesen bösgläubig eingreifen.

Die Schutzwürdigkeit des Besitzstandes ergibt sich aus dem Umfang und der Dauer der Verwendung, der Marktposition (BGH GRUR 2004, 510 (511) – S. 100), den Vertriebsaktivitäten (BPatG BeckRS 2012, 02969 – Limes Logistik) sowie der Bedeutung im konkreten geschäftlichen Betrieb und dem Aufwand zur Schaffung des Besitzstandes (BPatG GRUR 2006, 1032 ff. - E 2; BeckRS 2009, 24552 - Wellness-Mobil-Domin; Steinbeck FS 50 Jahre BPatG, 2011, S. 781).

Ein schutzwürdiger Besitzstand kann sich für das Deutsche Patent- und Markenamt und nachfolgend für das Bundespatentgericht aus der Marktpräsenz sowie daraus folgender Bekanntheit ergeben. Ermittlungen dazu sind aber nicht geboten,

so dass nur auf der Hand liegende Fälle eine Schutzversagung verhindern können (s.a. BGH GRUR 1961, 413 - Dolex; GRUR 1998, 412 (414) - Analgin).

Zugunsten des Antragstellers kann hier unterstellt werden, dass er durch die Benutzung des Diskothekennamens und -logos „Pferdestall“ von 1988 bis 2000 einen Besitzstand erworben hat.

Inwieweit er einen sowohl in tatsächlicher wie in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand noch im Zeitpunkt der Markenmeldung hatte, kann letztlich allerdings dahin stehen, da der Markeninhaber jedenfalls zwischen 2000 und 2005 als Betreiber der Diskothek ein eigenes, schutzwürdiges Interesse an der Markenmeldung hatte (vgl. auch BPatG Mitt. 2010, 31 (33) – Käse in Blütenform III).

Konkrete Anhaltspunkte für eine unlautere Absicht, den Antragsteller mit der angegriffenen Marke über das Maß eines fairen Wettbewerbs hinaus behindern zu wollen, sind hier nicht dargelegt. Nachdem der Markeninhaber am Anmeldetag die Diskothek unter dem angemeldeten Zeichen betrieb und sein Pachtvertrag noch für mehr als zwei Jahre gültig war, lag es in seinem berechtigten wirtschaftlichen Interesse, die Firmenbezeichnung zu nutzen und dies durch eine Markenmeldung abzusichern.

Demgegenüber hat es der Antragsteller versäumt, selber Markenschutz zu erlangen.

Der Antragsteller hat auch nicht dargelegt, dass er zum Zeitpunkt der Markenmeldung noch oder wieder über einen schutzwürdigen Besitzstand hinsichtlich der Bezeichnung „Der Pferdestall“ verfügte, in den der Antragsgegner hätte eingreifen können.

Wie der Besitzstand selbst muss auch seine Schutzwürdigkeit schon ersichtlich sein, um den für die Interessensabwägung erforderlichen Grad an Schutzwürdigkeit feststellen zu können.

Hierzu hat der Antragsteller nichts Konkretes vorgetragen, während sich der Inhaber des angegriffenen Zeichens darauf berufen kann, dass ihm der Antragsteller

durch den (Unter)Pachtvertrag auch die Nutzung der Etablissementbezeichnung eingeräumt hatte.

Dem Antragsteller ist insoweit einzuräumen, dass dem Antragsgegner an der Bezeichnung "Pferdestall" zunächst keine eigenen originären Rechte zustanden. Dass er an der Entwicklung des Zeichens Anteil hatte, ist nicht vorgetragen. Unstreitig weist die Marke die identische Gestaltung auf, wie das vom Antragsteller vorbenutzte Zeichen und der Markeninhaber hat als Pächter auch nicht die schriftliche Zustimmung zur Markenmeldung eingeholt.

Die ursprünglichen Rechte lagen demnach beim Antragsteller. Er hat sie allerdings dennoch insgesamt auf den Markeninhaber als Pächter jedenfalls für die Dauer des Pachtvertrages übertragen. Während des laufenden Pachtvertrages hat der Antragsgegner sodann auch die streitgegenständliche Marke angemeldet.

Gegen die Auffassung des Antragstellers, der Antragsgegner habe die Marke mit Behinderungsabsicht angemeldet, spricht zudem, dass die Anmeldung der Streitmarke in keinem zeitlichen Zusammenhang mit der Kündigung des Pachtvertrages stand. Schließlich hat der Antragsteller nach dem Platzen der weiteren Verpackung aufgrund der Intervention des Markeninhabers aus der Marke, gegen diese nichts unternommen und der Diskothek, die er dann selbst weitergeführt hat, einen anderen Namen gegeben.

#### **4.**

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Antragsteller zu tragen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Wurde das Recht, eine Bezeichnung als Etablissementname zu nutzen, verpachtet, dürfen die mit der Klärung des Umfangs der Rechte verbundenen Kosten im Beschwerdeverfahren nicht wie im markengesetzlichen Regelfall (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) gegeneinander aufgehoben werden, wenn schon die Markenabteilung die im Löschungsantrag vorgebrachten Gründe ausführlich behandelt sowie als nicht ausreichend belegt bezeichnet hat und der Antragsteller im Beschwerdeverfahren keine neuen Argumente oder Belege vorgebracht hat. Der in

Art. 19 Abs. 4 GG verbürgte Justizgewährungsanspruch beeinflusst nämlich auch die Frage nach dem Umfang und den Grenzen von Kostenerstattungsansprüchen. So darf einem erfolgreichen Beteiligten nicht generell oder im Großteil der Fälle die Erstattung seiner Kosten versagt werden. Auf die Auslegung des Begriffs der „Billigkeit“ in § 71 Abs. 1 MarkenG wirken auch verfassungsrechtliche Vorgaben ein (BVerfG, Beschl. v. 12.9.2005 - 2 BvR 277/05, NJW 2006, 136; BVerfG vom 3.12.1986 - 1 BvR 872/82, NJW 1987, 2569, 2570 zu § 78 Satz 1 GWB; vgl. Brandi-Dohm, FS 50 Jahre BPatG, S. 569 ff.).

## 5.

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

Hu