



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 91/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 024 134
(Löschungsverfahren)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Mai 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Verfahrensbeteiligten sind Wettbewerber auf dem Markt selbst produzierter Schaumstoffmöbel und haben ihre Ladenlokale in enger räumlicher Nähe in Hamburg.

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der „Speicher am Fischmarkt“ L... GmbH & Co. KG am 1. Dezember 2005 haben sich sowohl die Kinder des ehemaligen Geschäftsführers der „Speicher am Fischmarkt“ L... GmbH & Co. KG, L1..., in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Antragstellerin, der Wohngeschwister L2... GmbH, als auch die Antragsgegnerin, Lebensgefährtin von L1... und zugleich Geschäftsführerin der L1 GmbH, als Bieter um den Erwerb der Marke 301 12 985 „Speicher am Fischmarkt“ aus der Insolvenzmasse von Insolvenzverwalter B... bemüht. Diese seit 8. Mai 2001 im Register eingetragene Marke

beansprucht Schutz für Waren der Klassen 11, 16, 20, 21, 24, 26, 27 und 28, jedoch nicht für Waren der Klasse 17.

Wie im Dezember 2007 in Aussicht gestellt, hat der Insolvenzverwalter im Januar und Februar 2008 der Antragsgegnerin einen diese Marke 301 12 985 betreffenden Kaufvertrag mit Nutzungserlaubnis zunächst im Entwurf und anschließend mit der Bitte um Unterzeichnung und Rücksendung mit dem Hinweis übersandt, dass die Zustimmung der Gläubigerversammlung zum Vertragstext noch ausstehe. Mit Schreiben vom 28. März 2008 hat der Insolvenzverwalter die Antragsgegnerin sodann darüber informiert, dass sich überraschenderweise ein weiterer Bieter für die Marke vorgestellt habe und darauf hingewiesen, dass die Gläubigerversammlung den mit ihr bereits geschlossenen Kaufvertrag nicht genehmigen werde, sofern dieser Bieter ein über 2.000 € liegendes Gebot abgeben werde. In diesem Fall werde die Antragsgegnerin Gelegenheit erhalten, ihrerseits ein höheres Gebot abzugeben.

Am 11. April 2008 hat die Antragsgegnerin die am 10. Juni 2008 in das Register eingetragene Marke 30 2008 024 134

Speicher am Fischmarkt

für die Waren

„Klasse 17: Polsterfüllstoffe, insbesondere aus Schaumstoff, soweit in Klasse 17 enthalten; Schaumstoffzuschnitte, soweit in Klasse 17 enthalten, insbesondere für die Herstellung von Möbeln, Polsterauflagen, Matratzen, Bootspolstern, Spielpolstern, Keilkissen; Kunststoffe, teilweise bearbeitet“

angemeldet. Sie hat im Bieterverfahren später kein Gebot mehr abgegeben und benutzt diese Marke bislang nicht.

Die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin hat die Marke 301 128 95 "Speicher am Fischmarkt" nie für Schaumstoffmöbel verwandt, sondern diese Waren unter der später ebenfalls von der Antragstellerin erworbenen Marke "Schaumstoff Lübke" angeboten.

Die Antragstellerin begehrt die Löschung dieser Marke wegen Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt. Sie hat im Bieterverfahren schließlich den Zuschlag erhalten und ist auf Antrag von 11. Juni 2008 seit 22. September 2008 als Inhaberin der Wortmarke Marke 301 12 985 „Speicher am Fischmarkt“ im Register eingetragen. Zur Begründung trägt sie vor, bei Anmeldung der Marke 30 2008 024 143 am 11. April 2008 habe bereits festgestanden, dass die Antragsgegnerin keine Marken aus der Insolvenzmasse der „Speicher am Fischmarkt „L... GmbH & Co. KG“ erhalten werde. Sie habe ihre Marke bereits damals ohne Benutzungswillen und mit der Absicht angemeldet, die Antragstellerin im Wettbewerb zu behindern. Dass es sich bei dem weiteren Bieter um die Antragstellerin gehandelt habe, habe die Antragsgegnerin bereits damals gewusst.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen. Zur Begründung trägt sie vor, ihre Verfahrensbevollmächtigte habe ihr bereits im Dezember 2007, nachdem der Insolvenzverwalter erklärt habe, ihr Angebot zum Erwerb der Marke 301 128 95 "Speicher am Fischmarkt" anzunehmen, als Ergänzung des Markenschutzes zur Anmeldung einer weiteren Wortmarke "Speicher am Fischmarkt" für Waren der Klasse 17 geraten. Zu einer Anmeldung sei sie erst am 11. April 2008 gekommen. Am 9. April 2008 habe ein anonymes Bieter 2.700 € für den Erwerb der Marke aus der Insolvenzmasse geboten; am 12. April 2008 habe sie von einem weiteren anonymen Bieter erfahren, der 2.750 € geboten habe. Sie selbst habe ihr Angebot erst kurz vor Abschluss des Bieterverfahrens abgeben wollen, am 19. Mai 2008 jedoch erfahren, dass ein weiterer Bieter zum Preis von 11.100 € den Zuschlag erhalten habe. Bis zum 19. Mai 2008 habe sie nicht gewusst, dass sich die Antragstellerin am Bieterverfahren beteiligt hatte.

Mit Beschluss vom 1. März 2010 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts den Löschungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, die Anmelderin sei im Zeitpunkt der Markenmeldung am 11. April 2008 nicht im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bösgläubig gewesen. Das Fehlen eines generellen Benutzungswillens erfülle nicht zwangsläufig den Tatbestand dieser Vorschrift. Im Anmeldezeitpunkt habe kein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin bestanden, den die Antragsgegnerin hätte verletzen können. Die Antragsgegnerin habe die Marke auch nicht zweckfremd zum Einsatz im Wettbewerbskampf angemeldet. Eine Behinderungsabsicht könne schon deshalb nicht festgestellt werden, weil im Anmeldezeitpunkt der Erwerb der Marke 301 12 895 aus der Insolvenzmasse noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie bestreitet, dass die Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin diese bereits im Dezember 2007 auf den fehlenden Markenschutz für Waren der Klasse 17 hingewiesen habe. Spätestens am 28. März 2008 sei der Antragsgegnerin bekannt gewesen, dass weitere Bieter, so auch die Antragstellerin, am Erwerb der Marke 301 12 895 Interesse bekundet hatten. Dies habe einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin begründet.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2010 aufzuheben und die Wortmarke 30 2008 024 134 "Speicher am Fischmarkt" zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren bislang nicht zur Sache geäußert.

Zur Insolvenzmasse gehörte ausweislich des DPMA-Registerauszugs die weitere Wortmarke 305 360 28 "Speicher am Fischmarkt", die unter anderem Schutz für

Waren der Klasse 17 wie "Polsterfüllstoffe" und "Schaumstoffzuschnitte" beansprucht hat. Diese Marke, deren Schutz am 19. Januar 2006 geendet hat, ist am 2. Februar 2006 gelöscht worden. Eine vierte Wortmarke 306 664 577 „Speicher am Fischmarkt“ ist anschließend, am 30. Oktober 2006, von H... aus P... und für eben diese Waren der Klasse 17 zum Register angemeldet worden. Der Registerauszug endet mit dem Vermerk „Eintragung nicht möglich“.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Da der Lösungsgrund der Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht vorliegt, hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts den Lösungsantrag zu Recht zurückgewiesen.

Nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig gewesen ist. Nach den Ausführungen in der Begründung zum Regierungsentwurf des MarkenG steht mit diesem Nichtigkeitsgrund ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um z. B. rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen (Bl. f. PMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Da sowohl die Sperrwirkung wie auch der Wettbewerbskampf zum Begriff der Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehören, kann das für die Annahme einer Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur in dem zweckfremden Einsatz der Marke liegen (Ströbele, Ströbele /Hacker, MarkenG, 10. Aufl., Rdn. 705 zu § 8). Der Lösungsgrund des § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfasst daher Fälle, in denen sich eine Markenmeldung als Akt eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs darstellt. In diesem Zusammenhang kommt es im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung aller Umstände des Ein-

zelfalls darauf an, ob die Markenmeldung bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders oder auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers gerichtet ist.

Bösgläubig handelt u. a. ein Anmelder, der seine Markenmeldung mit dem Ziel einreicht, einen anerkannt schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers zu stören (vgl. Ströbele /Hacker, a. a. O., Rdn. 698 ff. zu § 8 m. w. N.). Von einem unlauteren Markenerwerb ist auszugehen, wenn der Markeninhaber ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Marke für gleiche oder ähnliche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem schutzwürdigen Besitzstand zu stören und ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH GRUR 2004, 510, 511 - „S100“; Ströbele, Ströbele /Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 698). Voraussetzung für die Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes ist regelmäßig, dass jene Person, die sich auf einen solchen Besitzstand beruft, die in Rede stehende Marke hinsichtlich Dauer und Umfang bereits in einem für ihre konkrete geschäftliche Betätigung nennenswerten Umfang benutzt hat (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S100; Ströbele, Ströbele /Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 698). Zur Beurteilung des Besitzstandes ist entscheidend, welche konkrete Bedeutung die Kennzeichnung bei der individuellen geschäftlichen Betätigung des Vorbenutzers im Inland erlangt hat, wobei es nicht nur auf die absoluten Zahlen verkaufter Produkte oder erbrachter Dienstleistungen ankommt (Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 669 zu § 8). Die Vorbereitung einer Markennutzung und die in diesem Zusammenhang getätigten Aufwendungen stellen noch keinen schutzwürdigen Besitzstand im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG dar (vgl. BPatG GRUR 2006, 1032, 1033 - E 2).

Diese Voraussetzungen der Störung eines anerkannt schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers eines Zeichens sind hier nicht gegeben. Denn die Antragsgegnerin hat unwidersprochen vorgetragen, bereits die Rechtsvorgängerin

der Antragstellerin habe die Marke 301 128 95 "Speicher am Fischmarkt" nie für Schaumstoffmöbel verwandt, sondern diese Waren unter der später ebenfalls von der Antragstellerin erworbenen Marke "Schaumstoff Lübke" angeboten. Und die Antragstellerin, die eine besondere Mitwirkungspflicht und gegebenenfalls die Darlegungslast trifft, soweit sie sich in diesem Verfahren auf einen eigenen Besitzstand beruft (vgl. Ströbele, Ströbele /Hacker, a. a. O., Rdn. 698 zu § 8; BPatG GRUR 2010, 431, 434 – Flasche mit Grashalm; BPatG GRUR 2008, 181, 182 - Salvatore Ricci/Nina Ricci; Ingerl/Rohnke, Rn. 308 zu § 8), hat eine eigene Benutzung des hier verfahrensgegenständlichen Zeichens vor dem 11. April 2008 nicht behauptet. Auch ihren die Marke 301 128 95 betreffenden Umschreibungsantrag hat die Antragstellerin am 11. Juni 2008 erst zu einem Zeitpunkt gestellt, zu dem die angegriffene Marke der Antragsgegnerin bereits seit 10. Juni 2008 im Register eingetragen war. Ohne Vorbenutzung eines Kennzeichens mit dem Wortbestandteil „Speicher am Fischmarkt“ konnte sich am 11. April 2008 bei Anmeldung der angegriffenen Marke jedoch kein schutzwürdiger fremder Besitzstand etabliert haben.

Die Antragsgegnerin hat ihre Marke auch nicht im Sinne der zweiten, von der Rechtsprechung zur bösgläubigen Markenmeldung entwickelten Fallgruppe mit dem Ziel eines zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf angemeldet. Ein solcher Tatbestand ist nur dann gegeben, wenn das Verhalten des Anmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung (vgl. BGH GRUR 2008, 621, 624 (Nr. 32) - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917, 918 (Nr. 20) - EROS) in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 705 f. zu § 8).

Das von der Antragstellerin geltend gemachte Motiv der Antragsgegnerin, mit der Marke „Speicher am Fischmarkt“ weitere Anbieter von Polyesterfüllstoffen und Schaumstoffprodukten, zu denen nach dem 28. März 2008 auch die ihr unbe-

kannten anonymen weiteren Bieter gehören konnten, daran zu hindern, solche Produkte ebenfalls unter der Bezeichnung „Speicher am Fischmarkt“ zu vertreiben, hat diese nicht in Abrede gestellt. Dieses Motiv war jedoch per se nicht auf eine wettbewerbswidrige Handlung gerichtet. Denn die mit einer Markeneintragung verbundene Sperrwirkung gehört zum Wesen des Markenrechts und kann für sich betrachtet noch nicht zur Bejahung eines zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf herangezogen werden kann (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 705 zu § 8).

Zureichende Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin das angemeldete Zeichen nicht einer Nutzung als Herkunftshinweis zuführen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Monopolrechts zum Zwecke einer markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderung Dritter einsetzen wollte, fehlen schon deshalb, weil sie bis zum 28. März 2008 die einzige Bieterin gewesen war und mit dem Insolvenzverwalter bereits einen Vertrag über den Erwerb der Marke 301 12 895 geschlossen hatte, der zunächst lediglich noch der Zustimmung der Gläubigerversammlung bedurft hätte. Diese Rechtsposition, die bereits den ersten Schritt zur Begründung eines eigenen rechtlichen Besitzstandes an der zu erwerbenden Marke darstellte, rechtfertigt jedenfalls die Annahme eines generellen Benutzungswillens der künftigen Rechtsinhaberin, die Marke im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

Im Zeitpunkt der Anmeldung ihres Zeichens am 11. April 2008 hatte sich an dieser Situation lediglich insoweit etwas geändert, als die Antragsgegnerin inzwischen am 9. April 2008 erfahren hatte, dass sie ein anonymes Bieter überboten hatte und das Bieterverfahren dementsprechend fortgesetzt würde. Zu diesem Zeitpunkt war das Zeichen „Speicher am Fischmarkt“ für Waren der Klasse 17 jedoch nicht markenrechtlich geschützt. Da sich die Markenrechte an dem Zeichen für die Klasse auch jeder Mitbieter sichern konnte und die Antragsgegnerin nun wusste, dass erstmals zumindest ein weiterer Bieter ernsthaft am Erwerb der Marke 301 128 95

aus der Insolvenzmasse interessiert war, entsprach es am 11. April 2008 nach Auffassung des Senats sogar dem Gebot kaufmännischer Sorgfalt, die angegriffene Marke als erste selbst zur Eintragung anzumelden (vgl. BPatG 24 W (pat) 25/07, Entsch. v. 17. April 2009, Rdn. 27 – Oranex). Ein Anmeldeverhalten, bei dem nicht die Störung der Mitbewerberin, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht, erfüllt jedoch nicht den Tatbestand einer bösgläubigen Anmeldung i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (BGH, GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance). Einen vom Markenrecht nicht gedeckten Zweck hat die Antragsgegnerin mit ihrer Anmeldung somit nicht verfolgt. Auf die Frage, ob die Antragsgegnerin wusste, dass es sich bei diesem Bieter um die Antragstellerin handelte, kam es dementsprechend nicht an.

Nach alledem war der Beschwerde der Antragstellerin der Erfolg zu versagen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit, § 71 Abs. 1 MarkenG, besteht kein Anlass.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb