



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 1/14

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
9. März 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 043 382

(hier: Lösungsverfahren S 142/10)

hat der 30. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. März 2011 (in der Beschlussausfertigung mit dem Datum 17. März 2011 versehen) insoweit aufgehoben, als die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt worden sind.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen.

Der Kostenantrag der Antragsgegnerin und der Kostenantrag des Antragstellers werden zurückgewiesen.

Kosten des Lösungsverfahrens werden nicht auferlegt.

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe

I.

Die am 7. Juli 2008 als Wortmarke von der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin angemeldete Bezeichnung **Titanshield** ist am 5. Dezember 2008 unter der Nummer 30 2008 043 382 für Waren der Klassen 1, 5 und 11 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden, nämlich für „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; keimtötende Mittel; Wasserreinigungsanlagen“.

Der Antragsteller hat mit am 30. April 2010 beim DPMA eingegangenem Antrag die vollständige Löschung der Marke 30 2008 043 382 **Titanshield** beantragt. Zur Begründung des Antrags hat er im Wesentlichen ausgeführt: Die eingetragene Marke sei gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG zu löschen, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die angegriffene Marke bestehe aus dem Begriff „Titan“, dem chemischen Element/Metall, und dem englischen Begriff „shield“, der deutlich an das deutsche Wort „Schild“ angelehnt sei und mit „Schild, Schutz“ übersetzt werde. Zusammengesetzt erschließe sich auch für die deutschen Verkehrskreise daraus sprachüblich gebildet der Begriff „Titanschild, Titanschutz“ und werde vom Verkehr assoziiert mit „Schutzschild aus Titan“. Bei allen Waren werde ein aus der Nanotechnologie bekanntes Verfahren genutzt, wobei ein auf die Größe eines Nanopartikels zerkleinertes Titandioxid verwendet werde, was der Markenbestandteil „Titan“ beschreibe. Titandioxid sei fotokatalytisch aktiv, was bedeute, dass bei der Bestrahlung mit Licht an der Oberfläche Sauerstoffradikale gebildet würden. Der so freigesetzte Sauerstoff zersetze Moleküle oder organische Schmutzpartikel, die mit der Oberfläche in Berührung kämen. Dadurch werde zum Einen eine selbstreinigende Wirkung erzielt. Zum Anderen baue der aktive Sauerstoff Geruchsstoffe und Luftschadstoffe ab. Das Titandioxid wirke auf den Produkten wie ein Schutzschild. Ein verständiger und gut informierter Verbraucher verstehe den Begriff „Titanshield“ deshalb lediglich als in

werbeüblicher Weise verkürzte und schlagwortartige Beschreibung der Eigenschaften des Produkts und des verwendeten Titan(dioxids). Das ergebe sich auch aus 438 Einträgen bei „Google“, bei denen der Begriff „Titanschild“ in rein beschreibender Weise benutzt werde. Für die Waren „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; keimtötende Mittel; Wasserreinigungsanlagen“ beschreibe die Marke ausschließlich deren Eigenschaften. Ihr fehle daher jegliche Unterscheidungskraft und sie unterliege einem Freihaltebedürfnis. Auch in der von der Antragsgegnerin angeführten Bedeutung „Schutzschild für Titan“ läge eine beschreibende Bedeutung für den Anwendungsbereich vor. Das Zeichen werde lediglich als eine die besondere Schutzkraft der Waren anpreisende Angabe werblicher Art verstanden, hier den besonders wirksamen, auf die Anwendung von Titandioxid zurückgehenden Schutz.

Der Antrag auf Löschung sei auch deshalb begründet, weil die Marke bösgläubig angemeldet worden sei i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Er, der Antragsteller, habe die Nutzung des Zeichens beabsichtigt. Die Antragsgegnerin habe hiervon nur Kenntnis erlangt, weil sie vorgegeben habe, mit ihm eine Zusammenarbeit zu planen, weshalb sie in der Entwicklungsphase einbezogen worden sei. Im Rahmen dieses besonderen geschäftlichen Vertrauensverhältnisses habe er der Antragsgegnerin seine Kenntnisse, Zeichnungen und Vorlagen anvertraut und ihr unter anderem auch sein Logo „TitanShield“ präsentiert. Diese Vorlagen und Inhalte habe die Antragstellerin unbefugt verwertet und ohne Rücksprache das Zeichen angemeldet, um ihn von der Nutzung des Zeichens auszuschließen. Eine Anmeldung auf nur einen Geschäftspartner sei nicht gewollt gewesen. Vielmehr seien sich die Parteien einig gewesen, dass eine gemeinsame Markenmeldung im Namen der neu zu gründenden Vertriebsgesellschaft für „Titanshield“ erfolgen solle. Die Antragsgegnerin habe indessen die Marke ohne seine Kenntnis und Zustimmung zur Anmeldung gebracht, wovon er erst Anfang 2009 erfahren habe. Mit der Anmeldung der Wortmarke „Titanshield“ und der anschließenden Nutzung habe die Antragsgegnerin eine eigenmächtige Verwertung des ihr anvertrauten Werbekonzeptes begonnen. Mit anwaltlichem Schreiben vom 20. Januar 2010 sei ihm

eine Wettbewerbsklage angekündigt worden, womit die Sperrwirkung der Marke zweckfremd im Wettbewerbskampf eingesetzt worden sei.

Dem am 14. Juni 2010 abgesendeten Löschungsantrag hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 9. Juli 2010 widersprochen und ist dem Löschungsbegehren auch inhaltlich mit näheren Ausführungen entgegengetreten. Absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG lägen nicht vor, weil das Zeichen „Titanshield“ keine eindeutig beschreibende Bedeutung für die in Rede stehenden Waren aufweise. Es handele sich auch nicht um einen allgemein sprachlich gebräuchlichen oder lexikalischen Begriff, sondern um eine phantasievolle Wortschöpfung. Bei Titan handele es sich um ein Weichmetall; ferner sei es der Name eines griechischen Göttergeschlechts; das englische Wort „shield“ habe verschiedene Bedeutungen wie „Abfangschirm, Abschirmung, Schild, Schirm“. Dem Zeichen komme lediglich die Bedeutung „Titanschild“ zu, wobei die vom Antragsteller vorgenommene Auslegung „Schutzschild aus Titan“ nur eine von vielen darstelle. Genauso könne dem Zeichen die Bedeutung „Schutzschild für Titan“ beigemessen werden. Das beschreibe jedoch nicht die hier in Rede stehenden Waren. Titan und Titandioxid seien unterschiedliche Stoffe und könnten nicht gleichgesetzt werden. Titandioxid entfalte auch keine Schutzwirkung. Titandioxid-Nanopartikel könnten eine photokatalytische Wirkung erzielen, was bedeute, dass Titandioxid in einer speziellen Erscheinungsform als Katalysator die chemische Reaktion zwischen anderen Stoffen unterstütze. Titandioxid habe damit keine Schutzwirkung, sondern lediglich reaktionsfördernde Wirkung. Ferner habe der Antragsteller selber die Wort-Bildmarke 30 3009 023 847 „Titanshield“ angemeldet, so dass er offensichtlich von der Schutzfähigkeit ausgehe, da der angebrachte Bildbestandteil seiner Marke lediglich dekorativen Charakter habe.

Die Marke sei auch nicht bösgläubig angemeldet worden. Gegenstand der Zusammenarbeit habe die gemeinsame Entwicklung und der Vertrieb von Produkten unter dem Namen „Titanshield“ sein sollen. Die finanziellen Mittel sowie die erforderliche Infrastruktur in Form eines bestehenden Unternehmens seien von der Antragsgegnerin eingebracht worden. Der Antragsteller habe in diese Zusammenarbeit den von Herrn F... stammenden Namen „Titanshield“ eingebracht und eine Produktpräsentation entwickelt. Die Markenmeldung sei insbesondere deshalb auf sie, die Antragsgegnerin, erfolgt, weil sie allein die erforderlichen Mittel und operativen Strukturen für die Markteinführung der Produkte zur Verfügung habe stellen können und auch zur Verfügung gestellt habe. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit habe der Antragsteller der Markenmeldung vom 7. Juli 2008 durch sie, die Antragsgegnerin, zugestimmt, was ein Skype-Chatprotokoll belege. Die Absicherung ihrer Position in Form des Erwerbs des Schutzrechtes habe eine Maßnahme zur Sicherung der eigenen Investitionen und zur Förderung des eigenen Wettbewerbs dargestellt und könne nicht als unlautere und rechtsmissbräuchliche Handlung angesehen werden. Dass die Zusammenarbeit im März 2009 gescheitert sei, mache die Markenmeldung nicht zu einer bösgläubigen. Im Zeitpunkt der Anmeldung seien sich die Parteien einig gewesen, dass die Anmeldung auf sie erfolgen solle. Der Antragsteller habe darüber hinaus zu keinem Zeitpunkt einen schutzwürdigen Besitzstand an dem Zeichen gehabt, denn er habe es nicht als Marke für in Rede stehende Waren benutzt. Erst durch ihre umfangreichen Investitionen und Aktivitäten sei ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden, an dem der Antragsteller nun partizipieren wolle. Der Antragsteller habe lediglich den von einem Dritten, Herrn F..., eingebrachten Begriff logoartig gestaltet.

Dem Antragsteller seien die Kosten aufzuerlegen. Der Löschungsantrag sei rechtsmissbräuchlich und allein mit dem Ziel gestellt, sie zu behindern.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 29. März 2011 (in der Beschlussausfertigung mit dem Datum 17. März 2011 versehen) die Marke 30 2008 043 382 gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Eine beschreibende, freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe im Zeitpunkt der Eintragung könne zwar nicht festgestellt werden. Denn in Bezug auf die beanspruchten Waren „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; keimtötende Mittel; Wasserreinigungsanlagen“ entspreche die Bezeichnung „Titanshield“ nicht den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten zur sinnvollen Beschreibung von Produkteigenschaften bzw. -merkmalen auf dem hier maßgeblichen Warenssektor. Zutreffend weise der Antragsteller zwar darauf hin, dass das Zeichen aus den beiden Bestandteilen „Titan“ und „shield“ zusammengesetzt sei. Auch stelle „Titan“ ein bekanntes metallisches Element dar, während der aus dem Englischen stammende Begriff „shield“ für „Schild“ bzw. „Schutzschild“ stehe. Dennoch sei hier zu berücksichtigen, dass sich „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ als Hilfsstoffe der chemisch-technischen Industrie an weiterverarbeitende Industrien und damit an Fachkreise richten würden. Diese Verkehrskreise seien daran gewöhnt, dass chemisch-technische Begriffe auf dem hier maßgeblichen Produktsektor nur in einer der chemisch-technischen Terminologie entsprechenden Art und Weise verwendet würden und nicht etwa werbemäßig oder vage und interpretationsbedürftig. Insofern besitze das Zeichen „Titanshield“, selbst wenn es im Sinne von „Titanschild“ verstanden werde, keinen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt. Weder die Unterlagen des Antragstellers noch die eigenen Ermittlungen der Markenabteilung würden belegen, dass es üblich oder zumindest naheliegend wäre, die auf einer chemischen Reaktion von Titandioxid beruhende Schutzwirkung mit Begriffen wie „Titanshield“ oder „Titanschild“ zu beschreiben. Dies gelte gleichermaßen für „keimtötende Mittel; Wasserreinigungsanlagen“. Mangels hinreichender Anhaltspunkte für eine beschreibende Verwendung als Sachangabe sei davon auszugehen, dass „Titanshield“ überwiegend als Kunstwort aufgefasst werde. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das angegriffene Zeichen vorran-

gig als Kennzeichnungsmittel und nicht als eine die beanspruchten Waren beschreibende Aussage werten.

Der Löschungsantrag sei allerdings nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG begründet. Die Antragsgegnerin sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen, weil sich die Markenmeldung als Akt sittenwidriger Behinderung darstelle. Zwar ergebe sich die Bösgläubigkeit der Anmeldung nicht unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers, weil im Zeitpunkt der Anmeldung noch kein schutzwürdiger Besitzstand des Antragstellers bestanden habe. Ebenso fehle es an Anhaltspunkten für eine Spekulationsmarke. Dennoch habe die Antragsgegnerin bei der Begründung des formalen Markenrechts Ziele verfolgt, die rechtlich keine Billigung finden könnten. Sie habe die mit der Eintragung verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung ihrer Marke zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf eingesetzt. Unter Würdigung aller objektiven Umstände sei davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin mit der Anmeldung und Veranlassung der Eintragung der Wortmarke „Titanshield“ auf sich selbst eine eigenmächtige Verwertung des ihr anvertrauten Werbekonzeptes begonnen habe. Die Beteiligten hätten zwar die Folgen für die Rechte an dem Produktnamen „TitanShield“ bzw. dem Produktlogo mit dem Schriftzug „TitanShield“ bei einem Scheitern der Kooperation nicht bedacht. Da das wirtschaftliche Interesse der Antragsgegnerin an der Zusammenarbeit mit dem Antragsteller in besonderem Maße an der Einbringung des Namens „TitanShield“, des Produktlogos mit dem Schriftzug „TitanShield“ und dem Werbekonzept unter dieser Bezeichnung bestanden habe, ergebe sich hieraus, dass die Beteiligten davon ausgehen mussten, dass die genannten Rechte nach Beendigung an den Antragsteller zurückfielen, da dies der vorrangige wirtschaftliche Faktor gewesen sei, den der Antragsteller in die Kooperation eingebracht habe. Dass der Antragsteller einer Markenmeldung, die allein zugunsten der Antragsgegnerin erfolgt sei, zugestimmt habe, wie die Antragsgegnerin behauptete, erscheine der Markenabteilung unter Berücksichtigung der konkreten wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen der Beteiligten unwahrscheinlich. Es könne nur eine gemeinsame Markenmel-

dung im Namen der neu zu gründenden Vertriebsgesellschaft gewollt gewesen sein. Die Antragsgegnerin habe mit der Absicht gehandelt, eine wirtschaftliche Entfaltung des Antragstellers von vornherein zu verhindern.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie meint, Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG seien von der Markenabteilung zu Recht und rechtskräftig verneint worden und könnten nicht wieder aufgegriffen werden. Die Beschwerde richte sich nur gegen eine zu Unrecht angenommene bösgläubige Markenmeldung. Diese Schutzhindernisse lägen jedenfalls nicht vor. Eine bösgläubige Markenmeldung sei unter keinem Gesichtspunkt gegeben. Die Ausführungen des DPMA basierten auf Hypothesen, spekulativen Feststellungen und offensichtlich ganz subjektiven und willkürlichen Annahmen und Einschätzungen, die nichts zur Begründung beitragen würden. Jedenfalls sei die Bezeichnung „Titanshield“ nicht vom Beschwerdegegner, sondern von dem gemeinsamen Geschäftspartner der Parteien, Herrn F..., eingebracht worden. Die Anmeldung sei mit Wissen und Wollen des Antragstellers erfolgt (Beweis: Zeugnis des Herrn S...). Auch in Bezug auf die Kosten sei der Beschluss des DPMA aufzuheben, da die Kostenauflegung vor dem Hintergrund spekulativer, willkürlicher Konstruktionen nicht mit dem Grundsatz der Billigkeit vereinbar sei. Da der Antragsteller kein einschlägiges Geschäft mit „Titanshield“ führe oder tätige, müsse Rechtsmissbrauch in Bezug auf die Stellung des Löschungsantrags unterstellt werden.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. März 2011 abzuändern und den Löschungsantrag insgesamt zurückzuweisen,

die Kosten des Verfahrens einschließlich der Anwaltskosten der Beschwerdeführerin im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Bundespatentgericht dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er hält die Entscheidung der Markenabteilung für zutreffend, da die Marke bösgläubig angemeldet worden und auch gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zu löschen sei. Eine bösgläubige Markenmeldung liege unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers vor. Die besonderen Umstände der bösgläubigen Anmeldung ergäben sich aus der eigenmächtigen Verwertung von Informationen, die der Antragsgegnerin im Vertrauen auf eine gemeinsame Tätigkeit anvertraut worden seien. Ihm sei nun zur Kenntnis gelangt, dass die Antragsgegnerin sich gegenüber S1... dahin eingelassen und bestätigt habe, dass eine gemeinsame europaweite Anmeldung der Marke habe erfolgen sollen (Beweis: Zeugnis Frau S1...). Er habe einer Markenmeldung durch die Antragsgegnerin nicht zugestimmt und sei auch nicht darüber informiert worden. Bei einer böswillig angemeldeten Marke entspreche es der Billigkeit, der Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen. Deshalb sei auch die von der Markenabteilung beschlossene Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens zu Recht erfolgt.

Die Marke „Titanshield“ sei auch wegen des Bestehens der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zu löschen. Das Bundespatentgericht könne in Anwendung dieser Vorschriften die insoweit fehlerhafte Entscheidung des DPMA korrigieren. Er könne dies auch im Wege der Anschlussbeschwerde geltend machen; insoweit sei § 567 Abs. 3 Satz 1 ZPO entsprechend anzuwenden. Eine teilweise in Rechtskraft erwachsene Entscheidung des DPMA liege nicht vor. Auch habe sich die Antragsgegnerin mit der Beschwerde gegen den Beschluss vom 17. März 2011 insgesamt gewandt und nicht nur gegen einen Teil des Beschlusses.

Auch aus den Gründen von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG erweise sich die Löschung der Marke als richtig. Die Marke richte sich nicht nur an Fachkreise, sondern auch an Endverbraucher. Titan weise den Verkehr ohne besondere Überlegung im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren in werbemäßig verkürzter Form auf Mittel mit dem Inhaltsstoff Titandioxid hin, das in seiner anatas-kristallinen Form als Schutzschild wirke. Mit dem Wort „Titanbeschichtung“ werbe auch die Antragsgegnerin auf ihrer Webseite und preise „Titanshield“ als chemisches „Mittel zur Oberflächenbeschichtung mit einer Titanbeschichtung“ an.

Der Senat hat den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung ein Anlagenkonvolut mit Ausdrucken aus dem Internet übergeben und zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig, in der Sache aber nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. Die Markenabteilung hat auf den zulässigen Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke 30 2008 043 382 **Titanshield** wegen Nichtigkeit im Ergebnis zu Recht die Löschung der Eintragung angeordnet (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG). Die Marke **Titanshield** ist entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden.

A. Gegenstand des Verfahrens sind die vom Antragsteller geltend gemachten Lösungsgründe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG. Zwar hat die Markenabteilung die Eintragung der Marke gelöscht, weil die Marke bösgläubig angemeldet worden sei (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) und das Vorliegen von Lösungsgründen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG verneint. Ohne Erfolg macht die Antragsgegnerin allerdings geltend, dass die Entscheidung des DPMA über das Nichtvorliegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Rechtskraft erwachsen und nur noch der Lösungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG Verfahrensgegenstand sei. Dabei bedarf die Frage, ob es sich bei den Lösungsgründen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG einerseits und des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG andererseits um mehrere prozessuale Ansprüche handelt, über die teilrechtskräftig entschieden werden kann, hier keiner Entscheidung. Denn der nicht angefochtene Teil einer Entscheidung wird erst dann rechtskräftig, wenn der Gegner sich nicht mehr anschließen kann (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl. 2014, § 705 Rdn. 10). Vorliegend hat der Antragsteller als Beschwerdegegner von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich der Beschwerde der Antragsgegnerin anzuschließen (vgl. Schriftsatz vom 25. Mai 2012, Bl. 13 = GA Bl. 99). Die nach Ablauf der Beschwerdefrist eingelegte unselbständige Anschlussbeschwerde des Antragstellers ist gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO zulässig (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 66 Rdn. 50 m. w. N.).

Mithin ist der Senat nicht gehindert, im Beschwerdeverfahren auch die geltend gemachten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.

B. Der Antrag auf Löschung der Marke 30 2008 043 382 **Titanshield** wegen Nichtigkeit ist zulässig gestellt worden.

1. Nach §§ 54 Abs. 1, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG kann der Antrag auf Löschung von jeder Person innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt werden, sofern die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG eingetragen worden ist. Die Zehn-Jahres-Frist ist mit dem am 30. April 2010 gestellten Löschungsantrag gegen die am 7. Juli 2008 angemeldete und am 5. Dezember 2008 eingetragene Marke **Titanshield** gewahrt. Für die übrigen Löschungsgründe besteht keine Frist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 50 Rdn. 18 m. w. N.).

2. Es liegen auch keine Anhaltspunkte für eine rechtsmissbräuchliche Stellung des Löschungsantrags vor. Konkrete Umstände hierzu sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Der Löschungsantrag ist vom Gesetzgeber als Popularantrag ausgestaltet worden, der auf dem öffentlichen Interesse an der Löschung ungerechtfertigter, entgegen bestehender absoluter Schutzhindernisse eingetragener Marken beruht; aus diesem Grund sind Umstände in der Person des Antragstellers regelmäßig nicht entscheidungsrelevant (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 54 Rdn. 1, 4, 5 m. w. N.). Auf die für die Antragstellung maßgebliche Interessenlage kommt es grundsätzlich nicht an (BGH MarkenR 2011, 267, 268 Rn. 16 - TSP Trailer-Stabilization-Program). Das gilt auch für die in diesem Zusammenhang vorgetragene fehlende eigene Geschäftstätigkeit des Antragstellers.

C. Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Nr. 22 - test; GRUR 2014, 565, Nr. 10 - smartbook) bestanden hat als auch - soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG geht - im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix).

D. In Beachtung dieser Grundsätze lag und liegt der geltend gemachte Lösungsgrund fehlender Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Nr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EURO-HYPO; BGH GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235,

Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Nr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Nr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Nr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 134).

Hiervon ausgehend besitzen Marken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittel-

bar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Maßstäben ist davon auszugehen, dass der angegriffenen Marke **Titanshield** bei der Anmeldung hinsichtlich der registrierten Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlte, was auch heute noch der Fall ist.

Die Streitmarke ist erkennbar zusammengesetzt aus den Wörtern „Titan“ und „shield“.

„Titan“ ist ein chemisches Element und Metall, das als solches oder in Form von Legierungen große Bedeutung erlangt hat. Titan bildet an der Luft eine äußerst beständige Oxidschicht aus, die es in vielen Medien korrosionsbeständig macht, weshalb Titan auch als Werkstoff in unterschiedlichen Bereichen dient (vgl. Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1999, Band 6, S. 4561 f.). Auch in seinen Verbindungen wird Titan in vielen Bereichen eingesetzt. Titandioxid ist die technisch bedeutendste Titanverbindung; es hat als Weißpigment ein weites Einsatzgebiet, beispielsweise als Zusatzstoff in Zahnpasta, Kaugummis und Kosmetika; farbige Produkte enthalten in der Regel auch Weißpigmente, um ein hohes Deckvermögen zu erreichen. Ein weiterer Anwendungsbereich liegt bei Anstrichstoffen, Lacken und Farben. Die Verwendung auf Oberflächen führt dazu, dass diese schmutzabweisend werden (vgl. Ausdruck aus „Wikipedia“, Anlage zum Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 9. März 2011; vgl. auch Römpp, a. a. O., S. 4564 f.; Duden, Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke, 2003, S. 687). Dass Titandioxid schmutzabweisend wirkt und darüber hinaus Giftstoffe in der Luft und im Wasser neutralisiert, belegen die in der mündlichen Verhandlung überreichten Nachweise.

In einem Internet-Informationsangebot vom 14. Dezember 2006 heißt es beispielsweise (Titandioxid – ein wahres Multitalent auch am Bau, <http://www.bau-links.de/webplugin/2006/2087.php4>):

„...Titandioxid...ist ein wahres Multitalent. Es kann als Farbstoff eingesetzt werden, ist ungiftig, wirkt schmutzauflösend und neutralisiert Giftstoffe in der Luft und im Wasser...

Die Erfolgsstory begann im Jahr 1908, als Wissenschaftler in Norwegen und den USA den weißen Stoff entdeckten. Schnell wurde ihnen klar, dass Titandioxid über ein hervorragendes Aufhellungsvermögen und eine hohe Deckkraft verfügt und sich bestens als Farbmittel für Lacke, Wand- oder Druckfarben eignet...

Helfer im Kampf gegen Schmutz

Mit Titandioxid lassen sich aber auch Oberflächen veredeln. Pilkington beispielsweise hat im Jahr 2001 das selbstreinigende Fensterglas Pilkington Activ auf den Markt gebracht. Bereits Ende der 60er-Jahre wurde eine für diese Innovation grundlegende Eigenschaft des TiO_2 entdeckt: Es reagiert unter Einfluss von UV-Strahlung im normalen Tageslicht und setzt Energie frei, die die chemische Bindung organischer Schmutzpartikel wie Fetten oder Staub zerstört...“.

In einer Internet-Information der „Wirtschaftsförderung metropol Ruhr GmbH“ (vgl. <http://business.metropolruhr.de/standort/weltmarktfuehrer/uv-filter-sachtleben-chemie-gmbh.html>, heißt es:

„...Das Duisburger Unternehmen Sachtleben stellt Partikel aus Titandioxid her, die vor Schäden durch Sonneneinstrahlung schützen - Holz ebenso wie menschliche Haut.

Schutzschild aus Titandioxid

...Die Titandioxid-Teilchen bilden eine hauchdünne Schutzschicht, die die gefährlichen Strahlen quasi abschmettert...“.

Die Antragsgegnerin bewirbt unter der Bezeichnung „TitanShield“ angebotene Produkte wie folgt (vgl. Anlagen zum Schriftsatz des Antragstellers vom 27. April 2010):

„...Mit TitanShield beschichtete Oberflächen reinigen sich selbst. Die Hausfassade ist zur Hälfte mit Titandioxid beschichtet. Der Unterschied zeigt sich bereits nach wenigen Monaten deutlich...

...Bei Beschichtungen in Krankenhäusern und Hygienebereichen stehen vor allem die antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften von TitanShield im Vordergrund...

Im Bereich von Gastronomie und Großküchen bietet die Beschichtung mit TitanShield viele Vorteile. Oberflächen werden antibakteriell, antifungizid und schmutzabweisend...“.

Das zweite Zeichenelement ist das englische Wort „shield“, das im Deutschen als Substantiv „Schutz, Schutzschild“ bedeutet (vgl. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage 2005, S. 1531; Langenscheidt, Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 2. Aufl. 2004, S. 1755).

Das Wort „Schutzschild“ wird, auch im Zusammenhang mit Titandioxid, verwendet, wie die oben genannte Information belegt, sowie insbesondere im Zusammenhang mit Schutzwirkung und Beschichtungen. Wie den in der mündlichen Verhandlung überreichten Ausdrücken aus dem Internet zu entnehmen, heißt es in anderen Berichten beispielsweise (aus einem Artikel „Mannometer Nanometer: Die faszinierende Welt der Zwerge“, Prof. Dr. Wolfgang Leuchtenberger, Degussa AG, Innovationsmanagement, aus „Die Aktuelle Wochenschau, 18. Juli 2007, http://www.bunsen.de/bunsen_media/24_Woche-p-370.pdf, Auszug übergeben in der mündlichen Verhandlung):

„Sonnenschutz: Zinkoxid als hocheffektiver UVA-Filter

Sonnencremes sollen auch die empfindliche Haut zuverlässig und unsichtbar – ohne zu „weißeln“ - gegen UV-Strahlen schützen...Die Nanopartikel legen sich wie ein unsichtbarer Schutzschild auf die Haut...In Kombination mit nanoskaligem Titandioxid...lassen sich damit sehr effektive UV-Breitbandfilter mit hohen Lichtschutzfaktoren formulieren, die zuverlässig gegen Hautalterung (UVA) und Sonnenbrand (UVB) schützen...“.

In einem weiteren Artikel ist von „Schutzschild gegen Extractables“ im Zusammenhang mit „High-Tech-Schichten“ für Pharmabehälter die Rede (vgl. <http://www.pua24.net/pi/index.php?StoryID=41&articleID=146607>). Ein Bericht über Implantate lautet: „Implantate: Antimikrobieller Schutzschild kreiert“ (<http://news.doccheck.com/de/40062/implantate-antimikrobielle-beschichtung-entwickel/>). An anderer Stelle heißt es: „Aerodag Ceramishield: Schutzschild gegen Spritzer“ (vgl. <http://news.doccheck.com/de/40062/implantate-antimikrobielle-be->

schichtung-entwickel/). Eine Produktbeschreibung über eine Beschichtung von Gewinderollen lautet: „Schutzschild für die Gewinderolle“ (vgl. <http://www.lmt-tools.de/protec-schutzschild-fuer-die-gewinderolle/>).

Die Gesamtbezeichnung bedeutet damit „Titanschutzschild“. Angesichts dieses im Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren eindeutigen Bedeutungs- und Sinngehalts der Begriffe „Titan“ und „shield“ muss davon ausgegangen werden, dass das angesprochene Publikum die Gesamtbezeichnung **Titanshield** im Sinn von „Titanschutzschild“ auch bereits zum Anmeldezeitpunkt sofort und ohne Weiteres verstanden hat. Zu berücksichtigen ist dabei, dass mit den hier maßgeblichen Waren Fachverkehrskreise (Klassen 1 und 11), aber auch allgemeine Verkehrskreise (Klasse 5) angesprochen werden, wobei es sich bei den Waren der Klasse 5 um Produkte bzw. Angebote aus dem Bereich Medizin und Gesundheit handelt, die mit Bedacht und unter Einschaltung von Fachkreisen erworben oder nachgefragt werden. Dem fachlich vorgebildeten Verkehr, der um die Wirkung von Titandioxid weiß, drängt sich diese Bedeutung auf, zumal im Zusammenhang mit Beschichtungen, auch Titandioxid-Beschichtungen, der Begriff „Schutzschild“ vielfach verwendet wird, wie oben genannten Nachweisen zu entnehmen.

Die Bezeichnung **Titanshield** wurde und wird deshalb in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als Sachhinweis bzw. als eine allgemeine Angabe mit beschreibendem Bezug dahingehend verstanden, dass die betreffenden Produkte bzw. die in ihnen enthaltenen Bestandteile nach Art und Beschaffenheit für den Schutz mittels Titan(dioxid) bestimmt bzw. mit Titanschutz ausgestattet sind und so ein Schutzschild aus Titan(dioxid) bilden. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die selbstreinigende Wirkung eines Titanschutzes, sondern auch bezüglich einer keimtötenden/antibakteriellen Wirkung, die, wie oben ausgeführt, der Titanverbindung „Titandioxid“ auch zukommt, die bei den Waren der Klasse 5 im Vordergrund steht und außerdem bei den Waren der Klassen 1 und 11 zum Tragen kommen kann.

Soweit das DPMA bei der Prüfung der Unterscheidungskraft darauf abgestellt hat, dass die Fachverkehrskreise daran gewöhnt seien, dass chemisch-technische Begriffe nur in einer der chemisch-technischen Terminologie entsprechenden Art und Weise verwendet würden, steht dies dem genannten Verständnis nicht entgegen. Zum Einen hat der Umstand, dass die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind, keine entscheidenden Auswirkungen auf die rechtlichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens (vgl. EuGH MarkenR 2012, 304, Nr. 48-50 – Smart Technologies); zum Anderen werden mit den hier maßgeblichen Waren nicht nur hochspezialisierte, rein wissenschaftliche Fachkreise angesprochen, sondern der Fachverkehr als Abnehmer der Produkte, der durchaus nicht nur mit reinen Fachbegriffen konfrontiert wird, sondern auch mit werbesprachlichen Fügungen vertraut ist. Die Verständnissfähigkeit des Publikums beim Erkennen einer werblichen Aussage als solcher darf auch nicht zu gering veranschlagt werden. Vorliegend vermag deshalb sowohl der Fachverkehr als auch der sachkundige Endabnehmer ohne Weiteres den genannten Begriffsgehalt der Bezeichnung **Titanshield** zu erfassen und als Hinweis auf einen durch Titan-dioxid erreichten Schutz zu verstehen.

An dem genannten Verständnis ändert sich entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin auch nichts durch die Verwendung des Begriffs „Titan“ anstelle des Wortes „Titandioxid“; die Gesamtbezeichnung wird durch diese Verwendung nicht derart verfremdet, dass dies dem genannten Verständnis entgegensteht. Zwar weist die Antragsgegnerin zutreffend auf das Verbot der analysierenden Betrachtungsweise hin sowie darauf, dass bei der Prüfung der Schutzfähigkeit die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Jedoch entbindet der Grundsatz, dass es auf die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit ankommt, auch bei einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht von einer Prüfung der einzelnen Markenteile (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 186 m. w. N.). Die oben genannte Bedeutung ergibt sich dabei aus der Bezeichnung in ihrer Gesamtheit. Auch aus der Neuheit eines Zeichens bzw. aus einem fehlenden lexikalischen Nachweis und ob und ggfls. in welcher Art und Weise die Bezeich-

nung **Titanshield** im geschäftlichen Verkehr zur Produktbeschreibung bereits zum Anmeldezeitpunkt verwendet wurde bzw. aktuell verwendet wird, ist in Anbetracht ihres im Vordergrund stehenden, ohne Weiteres erkennbaren beschreibenden Sinngehalts für die Frage der Unterscheidungskraft ebenfalls nicht von Bedeutung; entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kann hieraus nichts für dessen Unterscheidungskraft hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 139 m. w. N.).

Soweit die Antragsgegnerin wohl meint, dass dem genannten Verständnis entgegenstehe, dass „Titan“ - in der Mythologie - der Name eines griechischen Göttergeschlechts sei, berücksichtigt sie dabei nicht, dass die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG ausschließlich nach den jeweils beanspruchten konkreten Waren (bzw. Dienstleistungen) zu beurteilen sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 36 m. w. N.). Im Zusammenhang damit ist ein anderes Verständnis des hier verwendeten Begriffs als oben zugrunde gelegt nicht naheliegend. Eine schutzbegründende Interpretationsbedürftigkeit oder Bedeutungsvielfalt liegt daher nicht vor. Insoweit führt auch der Umstand, dass die Wortbestandteile aus unterschiedlichen Sprachen stammen, nicht zur Schutzfähigkeit, zumal das englische Wort „shield“ dem deutschen Wort „Schild“ sehr ähnlich ist und der fachlich informierte und sich informierende Verkehr sich auch englischsprachig Wissen beschafft und sich auch so mit Produkten vertraut macht. Es handelte und handelt sich in Bezug auf die konkret maßgeblichen Waren um eine einfache Sachaussage, die der Verkehr als Anpreisung der Eigenschaften dieser Waren ohne jede analysierende Betrachtungsweise erkennt, ohne dass ein darüber hinausgehender Sinngehalt mit nichtbeschreibendem Bezug zu den beanspruchten Waren vermittelt wird. Sie war und ist insoweit weder unklar noch interpretationsbedürftig.

Die Marke **Titanshield** konnte und kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke war und ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

3. Da die angegriffene Marke hiernach bereits nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen war und ist, kann dahingestellt bleiben, ob auch Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG vorlagen bzw. vorliegen.

E. Weder Kosten des Beschwerdeverfahrens noch Kosten des Verfahrens vor dem Patentamt werden auferlegt.

1. Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Verfahrens vor der Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens sind § 63 Abs. 1 Satz 1 und § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Patentamt bzw. das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine patentamtliche Kostenentscheidung unterliegt dabei in vollem Umfang der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 9). Das Gesetz geht, was auch durch § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 12; GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 12). Im Lösungsverfahren kann es der Billigkeit entsprechen, einem Markeninhaber die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, wenn er trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Lösungsantrag provoziert. Dem Lösungsantragsteller sind die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wenn der Lösungsantrag auf Gründe gestützt wird, für die es weder in der

Rechtsprechung noch in der Literatur auch nur ansatzweise Gründe gibt. Bei einer bösgläubigen Markenmeldung entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dem Markeninhaber im Fall der Löschung die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 15 m. w. N.).

2. Derartige besondere Umstände, die eine vom Grundsatz der §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG abweichende Kostenentscheidung erlauben würden, liegen hier nicht vor.

a) Dass irgendwelche Umstände auf Seiten des Antragstellers es rechtfertigen könnten, ihm die Kosten des gesamten Lösungsverfahrens aufzuerlegen, ist weder ausreichend dargelegt noch ersichtlich. Der Lösungsantrag ist auf im Markengesetz vorgesehene Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG gestützt worden. Anhaltspunkte dafür, dass der Lösungsantrag rechtsmissbräuchlich gestellt sein könnte, liegen nicht vor, wie oben ausgeführt.

Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Kostenentscheidung der Markenabteilung aufzuheben und die Kosten des Patentamts- und Beschwerdeverfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen ist daher nicht begründet und deshalb zurückzuweisen.

b) Aber auch auf Seiten der Antragsgegnerin liegen keine besonderen Umstände vor, die es rechtfertigen könnten, ihr die Kosten des gesamten Lösungsverfahrens aufzuerlegen. Weder kann ihr vorgeworfen werden, an einer von vornherein aussichtslosen Rechtsposition festgehalten zu haben, noch hat sie auf sonstige Weise gegen ihre Prozessförderungspflicht verstoßen. Zwar ist die Eintragung der Marke zu löschen, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist. Der Verfahrensausgang stellt aber noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 11).

Bei einer bösgläubigen Markenmeldung entspricht es im Regelfall zwar der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 63 Rdn. 7, § 71 Rdn. 15), wovon das DPMA ausgegangen ist. Wie oben festgestellt, ist die Eintragung der Streitmarke indessen nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen. Die Feststellung, ob die Marke bösgläubig angemeldet worden ist, kann und braucht im Beschwerdeverfahren nicht mehr getroffen zu werden, so dass insoweit der Ausgang des Verfahrens offen ist. Einen Eingriff in einen schutzwürdigen Besitzstand sowie Anhaltspunkte für eine „Spekulationsmarke“ hat das DPMA verneint und die Bösgläubigkeit in einer eigenmächtigen Verwertung des Werbekonzepts des Antragstellers als zweckfremden Einsatz im Wettbewerbskampf gesehen. Ob dies allein für die Feststellung der Bösgläubigkeit ausreichen kann, sei dahingestellt. Jedenfalls käme es für eine bösgläubige Markenmeldung entscheidend darauf an, ob, wie behauptet, nur eine gemeinsame Markenmeldung im Namen einer neu zu gründenden Vertriebsgesellschaft erfolgen sollte oder ob die Bezeichnung **Titanshield** durch die Antragsgegnerin mit Zustimmung des Antragstellers angemeldet wurde. Hierzu ist von den Beteiligten wechselseitig Beweis angeboten worden. Diese Beweise sind, da der Senat bereits den Lösungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht hat, nicht mehr zu erheben. Eine Beweiserhebung allein zur Klärung der Kostenfrage findet nicht statt (vgl. Thomas/Putzo, a. a. O., § 91 a Rdn. 46a). Da der Ausgang des Verfahrens zur Frage einer bösgläubigen Anmeldung damit offen ist, kommt eine Kostenauflegung aus diesem Grund nicht in Betracht. Der Kostenantrag des Antragstellers ist deshalb unbegründet und zurückzuweisen.

3. Es bleibt damit bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten des Lösungsverfahrens selbst zu tragen hat (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 63 Rdn. 3, § 71 Rd. 5). Deshalb ist die vom DPMA getroffene Kostenentscheidung aufzuheben, mit der der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind.

F. Der Antrag der Beschwerdeführerin, den Gegenstandswert für das Löschungs-Beschwerdeverfahren festzusetzen, ist zulässig, nachdem die Vergütung ihres anwaltlichen Vertreters mit dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens fällig geworden ist (§ 33 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 RVG).

Der Gegenstandswert für das Löschungs-Beschwerdeverfahren ist nach § 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 RVG auf 50.000,-- € festzusetzen.

Bei Lösungsverfahren gemäß § 50 MarkenG wird nicht auf das Interesse des Lösungsantragstellers, sondern im Hinblick auf den Popularcharakter des Lösungsantrags auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abgestellt (vgl. BPatGE 21, 140, 141; 41, 100, 101; BPatG GRUR 2005, 974, 975 f.). Je stärker die Marke benutzt wird und je weiter der vom Markenschutz umfasste Bereich der Waren (und Dienstleistungen) ist, desto höher ist das von der Marke ausgehende Behinderungspotential und damit der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens zu bewerten (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rdnr. 35).

Da vorliegend keine Anhaltspunkte für eine umfangreichere Benutzung der angegriffenen Marke vorliegen, hält der Senat einen (Regel-)Gegenstandswert von 50.000,-- € für angemessen, aber auch ausreichend (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 15/11 - KHR Trainer; 28 W (pat) 48/11 - kiel; 29 W (pat) 39/09 - Andernacher Geysir; 29 W (pat) 15/10 - Wasserkraft).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Uhlmann

Pü