



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 50/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 046 404 – S 145/12 Lösch**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Mai 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie die Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 23. August 2011 angemeldete und am 2. November 2011 eingetragene Marke Nr. 30 2011 046 404 „WECO“, die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 17, 37 und 42, nämlich „Rohrinnendichtung aus Gummi; Durchführung von Bau-Sanierungsverfahren; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Bauplanung und Beratung; Planung, Beratung von Sanierungsverfahren“ Schutz genießt, ist am 12. Juni 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Antrag auf Löschung gestellt worden. Anmelderin der angegriffenen Marke war die Amex GmbH, die angegriffene Marke ist am 28. August 2012 auf die jetzige Markeninhaberin umgeschrieben worden, die in das patentamtliche Lösungsverfahren eingetreten ist.

Die Lösungsantragstellerin verwendet das Zeichen „WECO“ seit Jahren u. a. zur Kennzeichnung von Waren, für die auch die angegriffene Marke eingetragen ist. Grundlage dieser Benutzung ist nach dem Vortrag der Antragstellerin eine Mitberechtigung des Bruders des Geschäftsführers der Antragstellerin, F..., an der Gemeinschaftsmarke Nr. EM 001 297 18 „WECO“, die für weitgehend identische Waren und Dienstleistungen der Klassen 17, 37 und 42, nämlich „Rohrinnendichtung aus Gummi; Service von Sanierungsverfahren; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Forschung und Entwicklung; Verwertung von gewerb-

lichen Schutzrechten und Know-how; Bauplanung und Beratung; Planung, Beratung von Sanierungsverfahren“ eingetragen ist.

Als alleinige Inhaberin der Gemeinschaftsmarke eingetragen ist die T... AG in A..., CH (im Folgenden: T... AG). Zwischen der T... AG und der Löschantragstellerin sowie deren Geschäftsführer bestand Streit, ob der nicht als Mitinhaber der Marke EM 001 297 18 eingetragene F... materiell berechtigter Mitinhaber der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke ist. Im Rahmen eines die Klage der T... AG gegen die Antragstellerin und ihren Geschäftsführer F... abweisenden Urteils hat das Landgericht Hamburg (327 O 279/10) eine materielle Mitberechtigung des F... an der Gemeinschaftsmarke „WECO“ angenommen, die allein eingetragene T... AG habe dagegen nur einen Teil der Markenrechte inne.

Die Antragstellerin hat ihren Löschantrag damit begründet, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt, denn sie habe als Geschäftspartnerin der T... AG von der Existenz der gleichlautenden Gemeinschaftsmarke und deren Benutzung durch die Antragstellerin für identische Waren und Dienstleistungen gewusst. Mit der Anmeldung habe die Markeninhaber die Störung dieses Besitzstandes der Antragstellerin bezweckt.

Die Markenabteilung 3.4. des DPMA hat mit Beschluss vom 19. August 2013 den Löschantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie u. a. ausgeführt, es fehle jedenfalls an Umständen, die das Verhalten der Markenanmelderin als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen ließen. Soweit die Antragstellerin befürchte, dass die T... AG die Gemeinschaftsmarke „WECO“, von der die Antragstellerin ihre Rechte ableite, löschen lassen könne, sei dieses Szenario aufgrund der Mitberechtigung des F... unwahrscheinlich und nicht glaubhaft gemacht. Überdies gebe es gute Gründe, wenn die T... AG über die Inhaberin der angegriffenen Marke neben der Gemeinschaftsmarke auch eine nationale Marke anmelde, über die sie ohne Mitwirkung durch den Mitberechtigten

F... verfügen könne. Dies sei wirtschaftlich nachvollziehbar und nicht als markenrechtliche Bösgläubigkeit zu bewerten.

Dagegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt.

Sie hält an ihrer Auffassung fest, dass die damalige Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen sei. Denn die Markenmeldung sei von der Anmelderin im Auftrag der T... AG vorgenommen worden, um für die Bezeichnung „WECO“ nationalen Markenschutz zu erlangen, der unabhängig von der Mitberechtigung des F... sei. Ziel der Anmeldung sei allein, dass die T... AG anschließend eigenmächtig die mittelbar mit Rechten der Antragstellerin belastete Gemeinschaftsmarke aufgeben und damit die Benutzung der Angabe „WECO“ durch die Antragstellerin vereiteln könne.

Die Antragstellerin hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 19. August 2013 aufzuheben und die Löschung der Marke Nr. 30 2011 046 404 „WECO“ anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

Sie ist der Auffassung, dass die Antragstellerin kein Rechtsschutzbedürfnis habe, sie sei vielmehr auf die abgeleiteten Rechte aus der Gemeinschaftsmarke beschränkt. Zudem komme der Antragstellerin als Lizenznehmerin auch kein eigener schutzwürdiger Besitzstand zu. Die Markeninhaberin bestreitet zudem ein kollusives Zusammenwirken der damaligen Anmelderin mit der T... AG zu dem Zweck, der Antragstellerin die Rechte an der Gemeinschaftsmarke zu entziehen. Die Anmeldung sei lediglich erfolgt, um die Benutzung der Angabe „WECO“ durch die

Anmelderin und nunmehr durch die Markeninhaberin im Inland – mit Zustimmung der T... AG – zusätzlich abzusichern.

Die Antragstellerin sei ferner auf nur auf dem Zivilrechtswege durchsetzbare Ansprüche aus der Bruchteilsgemeinschaft gemäß § 744 BGB zu verwiesen, wenn sie meine, dass der materielle Mitberechtigte F... der Markenmeldung zustimmen müssen.

Die Antragstellerin hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt.

Der Senat hat die Akten des Rechtsstreits vor dem Landgericht Hamburg (Az. 327 O 279/10) zu Beweiszwecken beigezogen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere fehlt der Antragstellerin nicht das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. Anträge auf Löschung von Marken wegen absoluter Schutzhindernisse können gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG als Popularantrag von jeder Person gestellt werden, ohne dass dafür ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis erforderlich ist. Löschungsanträge wegen bösgläubiger Anmeldung sind davon nicht ausgenommen, § 50 MarkenG. Dass die Antragstellerin aufgrund schuldrechtlicher Verpflichtungen mit den Inhabern der Gemeinschaftsmarke gehindert wäre, gegen die Inhaberin der angegriffenen Marke vorzugehen, die nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien an dieser Vereinbarung nicht beteiligt ist, ist nicht ersichtlich.

2. Die Beschwerde der Antragstellerin ist jedoch unbegründet.

a) Es kann dahinstehen, ob vorliegend eventuell auch relative Schutzhindernisse von den Inhabern der Gemeinschaftsmarke im Wege des Widerspruchs geltend gemacht werden können. Diese Möglichkeit steht dem Löschungsantrag nicht entgegen, denn die Antragstellerin ist selbst nicht (Mit-)Inhaberin der Gemeinschaftsmarke. Ob es grundsätzlich mit dem Popularklagecharakter des Löschungsantrages vereinbar ist, den Inhaber besserer Rechte auf die Möglichkeit des Widerspruchs zu verweisen, ist vorliegend deshalb nicht entscheidungserheblich. Denn es war der Antragstellerin nicht zumutbar, zunächst - gegebenenfalls gerichtlich - die Zustimmung der Mitinhaber des prioritätsälteren Rechts zur Einlegung eines Widerspruch einzuholen, nachdem die T... AG der Anmeldung der angegriffenen Marke bereits zugestimmt hatte und damit ihren gegenteiligen Willen dokumentiert hatte.

b) Eine Markeneintragung ist zu löschen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Bösgläubigkeit setzt das Vorliegen einer rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Markenmeldung voraus (EuGH GRUR 2009, 763 – Lindt & Sprüngli; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8, Rn. 843 m. w. N.). Der Begriff der Bösgläubigkeit ist dabei umfassend unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen. Die insoweit maßgebliche Absicht des Markenmelders stellt dabei ein subjektives Tatbestandsmerkmal dar, das anhand objektiver Fallumstände bestimmt werden muss. Maßgeblich sind hierbei vor allem die Umstände des Einzelfalls im Zeitpunkt der Markenmeldung, aber auch vor oder nach der Markenmeldung liegende Umstände können von indizieller Bedeutung sein (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 848).

In der Rechtsprechung sind verschiedene Fallgruppen bösgläubiger Markenmeldungen herausgearbeitet worden.

aa) Bösgläubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird danach zum einen in Fällen bejaht, in denen Marken ohne eigenen Benutzungswillen angemeldet wer-

den, sondern der Anmelder sich die Marke allein mit dem Ziel schützen lassen möchte, um gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 863).

Dies ist hier nicht der Fall, da die Marke von der Anmelderin benutzt werden sollte und auch weder vorgetragen noch ersichtlich ist, dass die Anmelderin oder ihre Rechtsnachfolgerin gegen Dritte vorgegangen ist. Es ist insbesondere nicht dargelegt, dass sie das angemeldete Zeichen nicht als Marke – d. h. als Herkunftshinweis - benutzen, sondern ihre formale Rechtsstellung lediglich zum Zwecke einer markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderung der Antragstellerin einsetzen wollte oder will und deshalb mit der Markenmeldung ein vom Markenrecht nicht gedeckter Zweck verfolgt wurde.

bb) Eine bösgläubige Anmeldung kommt zum anderen in Betracht bei Marken, die mit dem Ziel angemeldet werden, den erkannten schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers identischer oder verwechselbar ähnlicher Zeichen ohne rechtfertigenden Grund zu stören oder den weiteren Gebrauch der vorbenutzten Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu sperren (vgl. BGH GRUR 2008, 160, 161 - CORDARONE; BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 8, Rdn. 871 ff.). Dieser Fall kann insbesondere vorliegen, wenn die Anmelderin bei der Anmeldung wusste oder wissen musste, dass die Antragstellerin dieselbe oder eine ähnliche Marke für dieselben oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür im Inland einen eigenen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn zusätzlich besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten der Markenmelderin bei der Gesamtabwägung aller Umstände als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Die Anmeldung einer Marke in Kenntnis deren Benutzung durch einen Dritten ist allerdings nicht von vornherein bösgläubig, wenn nicht besondere Umstände einer wettbewerbs- oder sittenwidrigen Erwirkung des Markenschutzes vorliegen.

Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Allein der Umstand, dass die Markenmelderin wissen musste, dass eine ältere Gemeinschaftsmarke besteht, genügt nicht für die Annahme der Bösgläubigkeit. Denn die Anmeldung erfolgte

mit Zustimmung der als Inhaberin dieser Gemeinschaftsmarke eingetragenen T... AG. Ebenso wenig genügt für die Bösgläubigkeit der Umstand, dass die Markenmelderin zumindest wissen konnte, dass es zwischen der T... AG und der Antragstellerin rechtliche Auseinandersetzungen über die Nutzung der Gemeinschaftsmarke „WECO“ gab. Gerade diese rechtliche Auseinandersetzung kann ein nachvollziehbarer Anlass sein, für die beabsichtigte Nutzung des Zeichens „WECO“ durch die Anmeldung der angegriffenen Marke eine (weitere) rechtliche Grundlage zu schaffen, die unabhängig von der streitbefangenen Gemeinschaftsmarke ist. Die Anmeldung einer Marke in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers für identische oder ähnliche Kennzeichnungen erfolgte demnach gerade nicht ohne zureichenden sachlichen Grund, und auch nicht lediglich mit dem Ziel, den Besitzstand der Antragstellerin zu stören oder den weiteren Gebrauch der vorbenutzten Bezeichnung durch die Antragstellerin zu sperren, sondern bezweckte auch die Förderung des eigenen Wettbewerbs im Verhältnis zu Dritten.

cc) Ferner kann Bösgläubigkeit vorliegen, wenn der Anmelder zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der Marke diese zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will (st. Rspr; vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2001, 242 - Classe E). Dabei ist die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht allein durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens des Anmelders ausgeschlossen, vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles erforderlich (vgl. BGH GRUR 2008, 621, 624 (Nr. 32) AKADEMIKS; vgl. Ströbele/Hacker, 10. Aufl., § 8, Rdn. 705).

Es ist allerdings anhand der vorgetragenen objektiven Umstände nicht erkennbar, dass die Anmeldung der Marke für einen zweckfremden Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfes erfolgt ist, etwa um der Antragstellerin durch Löschung der Gemeinschaftsmarke die Grundlage der Nutzung der Bezeichnung „WECO“ zu entziehen. Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn die Markenmelderin und die T... AG kollusiv zusammengewirkt hätten, um die schuldrechtlichen Bindungen der T... AG gegenüber den materiell mitberechtigten Inhaber der Ge-



meinschaftsmarke F... oder der Antragstellerin zu umgehen. Diese von der Antragstellerin dargelegte Möglichkeit, dass die T... AG als formelle Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „WECO“ diese tatsächlich aufgeben kann und damit den markenrechtlichen Besitzstand der Antragstellerin bedrohen kann, ist jedoch von Anmeldung der angegriffenen Marke unabhängig. Dieses von der Antragstellerin dargelegte Szenario ist vielmehr allein vom zukünftigen Verhalten der T... AG abhängig, nicht aber von der Anmelderin oder der jetzigen Markeninhaberin. Ob es anders zu bewerten wäre, wenn die T... AG selbst die beschwerdegegenständliche Marke angemeldet hätte, steht nicht zur Entscheidung. Denn hinreichende tatsächliche Umstände, dass die Markenmelderin von der T... AG nur vorgeschoben wurde, hat die Antragstellerin nicht dargelegt. Allein die vorgetragene und unstrittige Tatsache, dass die Anmelderin bzw. die aktuelle Markeninhaberin und die T... AG geschäftliche Kontakte haben, genügt dafür nicht. Weder ist dargelegt, dass die T... AG bestimmenden Einfluss auf die Anmelderin oder Markeninhaberin, etwa durch personelle oder wirtschaftliche Verflechtung nehmen konnte oder kann, noch ist derzeit ersichtlich, dass die Markenmelderin bzw. Markeninhaberin in irgendeiner Form an dem von der Antragstellerin befürchteten vertragswidrigen Verhalten der T... AG beteiligt sein könnte. Allein der Verdacht, dass die T... AG die Benutzung der Gemeinschaftsmarke durch die Antragstellerin zukünftig vereiteln könnte, genügt ohne weitere Anhaltspunkte nicht für die Annahme, dass die rechtlich und wirtschaftlich selbständige Markenmelderin bei der vorgenommenen Anmeldung die Schädigung der Antragstellerin (mit-)beabsichtigt hat.

Schließlich sind nach dem Vortrag der Antragstellerin auch sonstige Aspekte für ein unlauteres Handeln der Anmelderin bei der Anmeldung nicht ersichtlich, so dass gemessen an den genannten von der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen und Grundsätzen hat die Antragstellerin keine ausreichenden objektiven Umstände dargelegt hat, die den Schluss zulassen, dass die Markenmelderin bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt hat.

Da die Markenabteilung den Löschungsantrag der Antragstellerin somit zu Recht zurückgewiesen hat, war der Beschwerde der Erfolg zu versagen.

3. Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

4. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, da nur die (obsiegende) Markeninhaberin hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung aus anderen Gründen nicht angezeigt war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### **III.**

#### **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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Heimen

Schmid

Bb