



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 4/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 30 2011 053 372
(hier: Lösungsverfahren: S 120/14 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 24. September 2011 von der Beschwerdegegnerin angemeldete Wort-/Bildzeichen in den Farben Rot, Weiß, Blau und Gelb



ist am 9. November 2011 unter der Nummer DE 30 2011 053 372 für die nachgenannten Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungsmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel, ausgenommen medizinische Zahnpasta;

Klasse 4:

technische Öle und Fette; Schmiermittel, Staubabsorbier-, Staubbennetzungs- und Staubbindemittel, feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle, Grillkohle, Koks, Anzündepasten und -würfel, Torf, Holz, Benzin, Diesel, Heizöl, Treibstoffe für Explosionsmotoren, Benzol, Petroleum, Spiritus, Flüssiggas wie Propangas und Butangas, Acetylen, Sauerstoff und Wasserstoff, Gaskartuschen; Leuchtstoffe; Kerzen, Wachslichter, Teelichter, Nachtlichter und Dochte; Grillanzünder;

Klasse 5:

pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate zur Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel, ausgenommen solche für medizinische Zwecke;

Klasse 9:

elektrische und elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten und/oder Ton und/oder Bild sowie deren Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten); Datenverarbeitungsgeräte sowie deren Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten), sämtlich ausgenommen solche zur Steuerung von industriellen Maschinen, Apparaten, Geräten und Anlagen sowie sol-

che für die Leitung, Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom für industrielle Maschinen, Apparaten, Geräten und Anlagen; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, CD-ROM, DVD, Disketten, Videokassetten, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Computer sowie deren Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten); Feuerlöschgeräte;

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, sämtlich ausgenommen Schwerarmaturen für industrielle Maschinen, Apparate, Geräte und Anlagen soweit in Klasse 11 enthalten;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 20:

Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln);

Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten;

Klasse 24:

Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten); insbesondere Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche, Bett- und Tischdecken;

Klasse 25:

Schuhwaren, ausgenommen Schuhe, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen;

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck;

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch- und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle, Brot, feine Backwaren; Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 31:

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz;

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33:

alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 34:

Streichhölzer, Feuerzeuge für Raucher.

Die Beschwerdeführerin hat am 25. März 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf teilweise Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2011 053 372 für die Waren der Klassen 9 und 11 gestellt. Sie macht geltend, es handele sich um eine nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (bislang: § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F.) i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG löschungsreife Wiederholungsmarke. Die Beschwerdegegnerin habe die Streitmarke angemeldet, um sich dem Zwang zur Benutzung ihrer bereits am 2. März 2004 angemeldeten und am 6. August 2004 für fast identische Waren eingetragenen Wort-/Bildmarke DE 304 11 740



zu entziehen. Ihre Bildwirkung sei mit derjenigen der Streitmarke identisch. Die Warenverzeichnisse stimmten in den Klassen 9 und 11, abgesehen von der unerheblichen Ergänzung „Verkaufsautomaten“ auf Seiten der angegriffenen Marke, überein. Ihre Benutzung in Verbindung mit den Waren der Klassen 9 und 11 habe

die Beschwerdegegnerin von Anfang an nicht beabsichtigt. Bei „aro“ handele es sich um eine Preiseinstiegsmarke für ein auf die Grundbedürfnisse der Kunden zugeschnittenes Sortiment des Selbstbedienungsgroßhandels, wie Nudeln, Konserven, Schwämme und Reinigungsmittel. Die Anmeldung habe lediglich darauf abgezielt, Dritte an der Benutzung der Silbe „aro“ zu hindern. Die Beschwerdegegnerin versuche dadurch, den Schutz ihrer Marken über den Bereich der Verwechslungsgefahr hinaus auszudehnen. Sie sei dafür bekannt, dass ihre Markeneintragungen eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen umfassen würden, die außerhalb ihres eigenen Tätigkeitsfelds als Groß- und Einzelhandelsunternehmen lägen. Dementsprechend habe sie Widerspruch aus der angegriffenen Marke gegen die Eintragung des EU-Teils der international registrierten Marke 1154412 „aroCOLLECT“ der Beschwerdeführerin erhoben.

Mit Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 4. Juni 2014, das von einer Prokuristin unterschrieben war, wurde der Löschung fristgerecht gemäß § 54 Abs. 2 MarkenG widersprochen. Der anwaltliche Vertreter hat in dem Schriftsatz vom 11. September 2014 ergänzend ausgeführt, die angegriffene Marke werde derzeit erfolgreich als Eigenmarke für etwa 700 Food- und 200 Non-Food-Produkte, u. a. auch für Waren der Klassen 9 und 11, verwendet. Sie sei für jedes denkbare Produkt aus dem gesamten Angebotsspektrum einsetzbar. Die Beschwerdegegnerin sei stets bemüht, ihr Sortiment um attraktive Produkte zu erweitern. Um den Tätigkeitsbereich markenrechtlich abzusichern, sei es legitim, sich bei der Abfassung der Warenverzeichnisse entsprechender Markenmeldungen abzusichern und mögliche neue Entwicklungen einzubeziehen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 17. Juli 2015 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, die Eintragung einer Wiederholungsmarke unterliege nur dann der Löschung wegen Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. (jetzt: § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG, sofern sie ohne eigenen Benutzungswillen und ferner in der Absicht, Dritte in der wirtschaftlichen Entfaltung zu

behindern, angemeldet worden sei. Zwar stelle sich die Streitmarke als Wiederholungsmarke dar. Insbesondere weise ihre Farbgebung nur unerhebliche Unterschiede gegenüber der älteren Marke DE 304 11 740 auf. Das Fehlen eines generellen Benutzungswillens der Beschwerdegegnerin in Bezug auf die gegenständlichen Waren der Klassen 9 und 11 könne jedoch nicht festgestellt werden. Ihr Vorbringen lasse erkennen, dass sie das Streitzeichen als Eigenmarke für alle Waren, die in Großhandelsmärkten zur Mitnahme angeboten würden, einzusetzen beabsichtige. Auch die Waren der Klassen 9 und 11 könnten in einem Großhandelsmarkt vertrieben werden, so dass eine Benutzung der Streitmarke in diesem Umfang in Betracht komme. Eine Markenmeldung, die von einem generellen Benutzungswillen getragen sei, diene vorrangig der Förderung eigener legitimer Geschäftsinteressen und sei daher nicht unlauter, nachdem sich der konkrete Einsatzbereich der Streitmarke zum Anmeldezeitpunkt nicht habe voraussehen lassen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin. Sie meint, die Markenabteilung 3.4 sei in Bezug auf die streitgegenständlichen Waren der Klassen 9 und 11 zu Unrecht von einem generellen Benutzungswillen bei der Anmeldung der Streitmarke ausgegangen. Eine Markenmeldung könne sich legitim nur auf das aktuelle Tätigkeitsfeld sowie auf einzelne Nachbargbereiche beziehen. Die geltend gemachte Benutzung der Marke für „DVDs, Batterien“ und für „Grillherde, Apparate zum Kochen und für Glühlampen“ betreffe nicht die registrierten Waren der Klassen 9 sowie 11 und rechtfertige nicht die Anmeldung in der beanspruchten weiten Fassung. Es sei unklar, welche einschlägigen Waren benutzt würden. „Glühlampen“ seien lediglich Teile von Beleuchtungsgeräten und „Grillherde“ seien nicht Bestandteile von Kochgeräten. Die Anmeldung der Streitmarke für „Heizungs-, Kühl-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen“ betreffe spezifische Vor- und Einrichtungen, die im Sanitär- sowie Heizungshandel und nicht in Cash & Carry-Märkten angeboten würden. Entsprechend verhalte es sich bei den in Klasse 9 beanspruchten Geräten. Eine im Rahmen einer Wiederholungsanmeldung noch zulässige Aktualisierung des Verzeichnisses

der Waren und Dienstleistungen liege nicht vor. Die Anmeldung sei daher insoweit rechtsmissbräuchlich.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2015 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2011 053 372 für die Waren der Klassen 9 und 11 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, die Streitmarke sei nicht als Wiederholungsmarke anzusehen. Von einer solchen werde allgemein nur dann ausgegangen, wenn ein identisches oder nur geringfügig abweichendes Zeichen kurz vor oder unmittelbar nach Ablauf der Benutzungsschonfrist eines eingetragenen Zeichens erneut angemeldet werde. Die farbliche Gestaltung der Streitmarke unterschiede sich aber in der Ausführung des Blau- und Rottönen signifikant von der älteren Marke DE 304 11 740. Im Übrigen sei gegen letztgenannte bis zum 9. Juli 2009 ein Widerspruchsverfahren anhängig gewesen. Die Benutzungsschonfrist für diese Marke habe sich daher noch bis zum 9. Juli 2014 erstreckt. Die Anmeldung der angegriffenen Marke vom 24. September 2011 sei daher nicht unmittelbar vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erfolgt. Zudem sei die Anmeldung einer Wiederholungsmarke grundsätzlich zulässig. Die Markenabteilung habe in diesem Zusammenhang zu Recht darauf abgestellt, dass der Anmeldung in Bezug auf die streitgegenständlichen Waren ein genereller Benutzungswille zugrunde liege. Ob und inwieweit eine angemeldete Marke benutzt werde, unterliege der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit jedes Markeninhabers. Vorliegend könne nicht in Abrede gestellt werden, dass die Streitmarke benutzt werde. Die durch Unterlagen belegte Markenbenutzung für

bestimmte Einzelprodukte (etwa Grillherde oder Batterien) umfasse die entsprechenden Oberbegriffe des Warenverzeichnisses (hier: Kochgeräte bzw. Zubehör für elektronische Apparate und Instrumente sowie für Datenverarbeitungsgeräte). Eine unlautere Anmeldung liege hierin nicht. Sie beruhe auf einer kontinuierlichen Anpassung des verwendeten Logos an die Marktbedürfnisse. Es stehe dem Inhaber frei, eine entsprechend überarbeitete Bildmarke anzumelden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsätze der Beteiligten, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den zulässigen Löschungsantrag zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Senat geht davon aus, dass der mit Schreiben vom 4. Juni 2014, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, erklärte Widerspruch gegen die Löschung gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG von dem Willen der Beschwerdegegnerin getragen war. Das genannte Schreiben ist zwar lediglich von einer Prokuristin unterschrieben, die ausweislich der am 4. Juni 2014 gültigen Fassung des Handelsregisters nur gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder mit einem anderen Prokuristen Rechtsgeschäfte für die Beschwerdegegnerin abschließen durfte (Gesamtprokura gemäß § 48 Abs. 2 HGB). Insofern konnte die Prokuristin alleine den Widerspruch nicht wirksam erheben. Er wurde zudem seitens der Beschwerdegegnerin auch mangels eines entsprechenden Hinweises der Markenabteilung 3.4 nicht ausdrücklich genehmigt. Der Senat geht jedoch davon aus, dass die Beschwerdegegnerin durch die anschließende Bestellung anwaltlicher Vertreter, angezeigt mit deren Schreiben vom

23. Juni 2014, und durch die Begründung des Widerspruchs mit deren Schreiben vom 11. September 2014 den Widerspruch stillschweigend genehmigt hat (§ 89 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Die anwaltlichen Vertreter sind zwar auf die Frage der wirksamen Vertretung der Beschwerdegegnerin bei Erhebung des Widerspruchs nicht eingegangen. Dennoch lässt ihre von der Beschwerdegegnerin veranlasste Tätigkeit erkennen, dass diese sich gegen den Löschungsantrag wehren und folglich diesem mit Hilfe des Widerspruchs entgegen treten will.

2. Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F.) i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG liegt nicht vor. Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S100; GRUR 2000, 1032, 1033 ff. - EQUI 2000; GRUR 2016, 380, Rdnr. 16 - Glückspilz). Für die Prüfung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Anmeldung zugrunde zu legen (BGH, a. a. O., Rdnr. 11 - Glückspilz).

a) Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, kann ein besonderer Umstand, der das Verhalten eines Anmelders als bösgläubig erscheinen lässt, insbesondere darin liegen, dass er die Absicht hat, den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren oder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen (vgl. BGH GRUR 2009, 780, Rdnr. 13 - Ivadal; a. a. O., Rdnr. 17 - Glückspilz). Diese Fallgruppe betrifft vorrangig Anmeldungen in Kenntnis der Tatsache, dass ein Dritter beabsichtigt, die angemeldete Bezeichnung zu benutzen. Sie erfolgen mit dem Ziel, diese geplante Benutzung zu sperren oder zu erschweren (BGH, a. a. O., Rdnr. 17 - Glückspilz;

BPatG GRUR 2006, 1032, 1033 - E2; Helm, Die bösgläubige Markenmeldung, GRUR 1996, 593, 598).

Eine derartige Fallgestaltung ist hier aber nicht gegeben. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin nicht vorgetragen, eine bereits geplante Benutzung ihrer am 9. Oktober 2012 angemeldeten Marke DE 30 2012 053 070 „aroCOLLECT“ (IR 1154412) habe die Beschwerdegegnerin unter Missbrauch der ihr durch die Anmeldung der Streitmarke zukommenden registerrechtlichen Position beeinträchtigen wollen.

Auch kann es vorliegend nicht als unlauter angesehen werden, dass die Beschwerdegegnerin Widerspruch aus der angegriffenen Marke gegen die Marke IR 1154412 „aroCOLLECT“ der Beschwerdeführerin erhoben hat. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Streitmarke nur deshalb angemeldet worden ist, um gegen die eben genannte Marke der Beschwerdeführerin vorzugehen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass jedem Inhaber einer eingetragenen Marke gemäß § 42 Abs. 1 MarkenG das Recht zusteht, gegen die Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang Widerspruch zu erheben. Die Ausübung dieses gesetzlich gewährten Rechts kann nicht den Vorwurf der Unlauterkeit nach sich ziehen.

b) Darüber hinaus wird die Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG im Falle der Anmeldung einer Wiederholungsmarke in Betracht gezogen, weil dem Anmelder der erforderliche generelle Benutzungswille fehlen und deshalb der Benutzungszwang in rechtsmissbräuchlicher Weise umgangen werden kann (so insbesondere Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, § 25, Rdnr. 35 ff.; Loschelder, Der fehlende Benutzungswille als absolutes Schutzhindernis im Markenrecht, FS Bornkamm, Seiten 637, 648 f.; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Rdnr. 1156; offen gelassen BGH, Urteil vom 5. Februar 2009, I ZR 167/06 - METROBUS). Der kurz bevorstehende oder bereits eingetretene Ablauf der Be-

nutzungsschonfrist einer älteren identischen Marke wird dabei als Indiz für das Fehlen des Benutzungswillens des Inhabers der Wiederholungsmarke angesehen. Ihm obliege es daher, den konkreten Nachweis seiner Absicht, die Marke ernsthaft benutzen zu wollen, zu erbringen (vgl. Loschelder, a. a. O., Seiten 641 f., 648 f.; Fezer, a. a. O.).

(1) Nach Auffassung des Senats vermag der Umstand, dass eine identische Marke oder eine Marke mit den kennzeichnenden Charakter einer bereits eingetragenen Marke nicht verändernden Abweichungen für identische Waren und Dienstleistungen angemeldet wird (Wiederholungsmarke), für sich alleine den Vorwurf der Bösgläubigkeit nicht zu begründen (so im Ergebnis auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 26, Rdnr. 307 ff.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 25, Rdnr. 38).

(a) Zum einen kann nicht allgemein unterstellt werden, dass der Anmelder einer Wiederholungsmarke keinen Benutzungswillen hat. So benötigt er – wie vorliegend – unter Umständen eine leicht abgewandelte Marke, um den aktuellen Marktgegebenheiten Rechnung zu tragen. Auch kann ein identisches Markenrecht erforderlich sein, um es auf Dritte zu übertragen, so dass diesen neben dem Inhaber die Nutzung ermöglicht wird. Des Weiteren ist es nicht ausgeschlossen, dass der Anmelder ein Prioritätsrecht gemäß Art. 4 C. (4) PVÜ in Anspruch nehmen will, was das Vorliegen einer jüngeren, denselben Gegenstand betreffenden Anmeldung voraussetzt.

Die generelle Annahme, dass eine Wiederholungsanmeldung nicht von einem Benutzungswillen getragen wird und damit als bösgläubig anzusehen ist, birgt darüber hinaus die Gefahr, dass die Wertungen des Benutzungsrechts - wie die prinzipielle Anerkennung von Mehrfachschutz gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG (§ 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG a. F.) oder die Heilungsmöglichkeit gemäß § 49 Abs. 1

Satz 2 MarkenG - unterlaufen werden (vgl. Gaden, Die Wiederholungsmarke, Seite 62; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 927).

(b) Zum anderen kann aus dem tatsächlichen Fehlen des Benutzungswillens alleine noch nicht auf die Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG geschlossen werden. Keine gesetzliche Regelung sieht vor, dass der Wille zu Benutzung bereits zum Anmeldezeitpunkt vorhanden sein muss. So stellen § 25 Abs. 1 MarkenG und § 25 Abs. 1 MarkenG a. F. darauf ab, dass eine Marke fünf Jahre vor dem Zeitpunkt benutzt worden sein muss, zu dem aus ihr Ansprüche geltend gemacht werden. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. erachten wiederum eine Benutzung von fünf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag bzw. vor dem Veröffentlichungstag der Marke, gegen die Widerspruch sich richtet, als ausreichend. Ebenso kommt es nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. für den Beginn der Benutzungsschonfrist nicht auf den Anmeldetag der wegen Verfalls zu löschenden Marke, sondern u. a. auf den Tag des rechtskräftigen Abschlusses des gegen sie anhängigen Widerspruchsverfahrens an. Diese Vorschriften bieten auch ausreichende Möglichkeiten, einer etwaigen Umgehung des Benutzungszwangs sachgerecht Rechnung zu tragen.

Zudem kann der Anmelder ein berechtigtes Interesse daran haben, frühzeitig ein Markenrecht zu erhalten, bei dem er zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht weiß, ob und wie er es nutzen will. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn er nur ungefähre Vorstellungen über seine spätere Geschäftstätigkeit hat, jedoch sich frühzeitig gegenüber Wettbewerbern absichern möchte.

(2) Eine Wiederholungsanmeldung wird vielmehr erst dann als bösgläubig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG zu qualifizieren sein, wenn neben dem Fehlen des Benutzungswillens zusätzliche Unlauterkeitsmerkmale, insbesondere eine Behinde-

rungsabsicht, vorliegen (so auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 922 und 923). Erst dann liegen unter Berücksichtigung der oben dargestellten gesetzlichen Wertungen ausreichende Anhaltspunkte für ein die Zurückweisung der Anmeldung oder die Löschung der Eintragung einer Wiederholungsmarke rechtfertigendes Unwerturteil vor. In dem zur Entscheidung anstehenden Fall kann bereits das Fehlen des Benutzungswillens nicht festgestellt werden:

(a) Ein Indiz für das Fehlen des Benutzungswillens kann der Umstand sein, dass eine Marke erst kurz vor oder nach Ablauf der Benutzungsschonfrist einer identischen älteren Marke angemeldet worden ist. Wenn diese bis zum Ablauf der ursprünglichen Benutzungsschonfrist nicht funktionsmäßig für bestimmte Waren oder Dienstleistungen verwendet worden ist, ergeben sich ernsthafte Zweifel, ob der Wille besteht, das neu angemeldete Zeichen zu benutzen (vgl. Fezer, a. a. O., Rdnr. 35). Eine solche Fallgestaltung ist hier aber nicht gegeben. Gegen die Eintragung der älteren Erstmarke DE 304 11 740 der Beschwerdegegnerin ist Widerspruch erhoben worden. Das Widerspruchsverfahren fand ausweislich der Registereintragung am 9. Juli 2009 seinen Abschluss. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke am 24. September 2011 war damit die fünfjährige Benutzungsschonfrist der älteren Marke noch nicht einmal zur Hälfte verstrichen (§ 26 Abs. 5 MarkenG). Ihre Benutzung konnte daher ohne weiteres noch aufgenommen werden. Somit ergibt sich aus dem Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke kein Anhaltspunkt für das Fehlen des Benutzungswillens.

(b) Auf das Fehlen des Benutzungswillens kann auch nicht aus der Tatsache geschlossen werden, dass nicht nur die Erstmarke DE 304 11 740, sondern auch die Marke DE 30 2011 053 372 für sehr viele Waren geschützt sind. Es gibt keine Vorgaben zur Begrenzung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen. Zudem handelt es sich bei der Beschwerdegegnerin um ein international tätiges Handelsunternehmen mit einem sehr umfangreichen Warensortiment. Insofern kann ihr

nicht vorgehalten werden, sie könne die angegriffene Marke nicht für alle geschützten Waren nutzen. Darüber hinaus muss jedem Markenmelder der größtmögliche Schutzbereich zugebilligt werden (vgl. auch BPatG GRUR 2012, 840, 841 f. - soulhelp; Beschluss vom 1. April 2011, 28 W (pat) 588/10 - LEV).

(c) Vielmehr ist vorliegend davon auszugehen, dass zum Anmeldezeitpunkt zumindest ein potentieller Wille der Beschwerdegegnerin zur Benutzung der Streitmarke für die gegenständlichen Waren der Klassen 9 und 11 bestand. In diesem Zusammenhang ist zunächst von Bedeutung, dass sich - wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat - die Streitmarke mit ihren angegriffenen Waren der Klassen 9 und 11 ohne weiteres in das von der Beschwerdegegnerin entwickelte und praktizierte Nutzungskonzept einer Händlermarke für Selbstbedienungs-Großmärkte einfügt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann nicht nur darauf abgestellt werden, für welche konkreten Waren die Beschwerdegegnerin die Benutzung bereits aufgenommen hat. Bei der Streitmarke handelt es sich um die Eigenmarke eines Selbstbedienungs-Großmarkts, die für eine Vielzahl aktuell auf dem Markt nachgefragter Waren verwendet werden soll. Hierbei ist es zur Sicherung des Zeitrangs und zur Vermeidung von Teilanmeldungen wirtschaftlich legitim, die Anmeldung auf in absehbarer Zukunft naheliegende neue Produktfelder zu erstrecken. Das Sortiment von Selbstbedienungsgroßmärkten ist regelmäßig breit angelegt und umfasst neben Nahrungs- und Genussmitteln auch Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (vgl. unter „<https://de.wikipedia.org>“, Suchbegriff: „Abholgroßmarkt“). Hierzu gehören auch Produkte in den Segmenten „Technik & Multimedia“ sowie „Küche & Gastro“, denen die verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 9 und 11 zuzuordnen sind. Die Beschwerdegegnerin ist in Deutschland seit Jahrzehnten am Markt und derzeit das zweitgrößte Großhandelsunternehmen in Deutschland (vgl. „<https://de.wikipedia.org>“, Suchbegriff: „M... Cash & Carry“). Es ist damit wahrscheinlich, dass die streitgegenständlichen Waren mit der Zweitmarke DE 30 2011 053 372 gekennzeichnet werden sollen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Fa