



BUNDESPATENTGERICHT

Verkündet am
20. April 2005

...

28 W (pat) 091/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 03 289

hier: Lösungsverfahren S 207/00

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

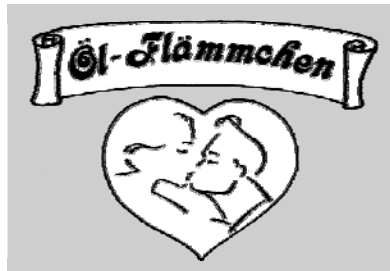
beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.
Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Der Antragsgegner ist Inhaber der nachfolgend wiedergegebenen, am 15. Februar 2000 angemeldeten und seit dem 10. April 2000 für die Ware "Kunststoffschwimmer für Dochte" eingetragenen Wort Bild-Marke 300 03 289



Vor der Anmeldung seiner Marke standen er und seine Ehefrau in geschäftlichem Kontakt mit dem Antragsteller, seit dieser auf einer Messe 1998 ebensolche Kunststoffschwimmer unter der Kennzeichnung



präsentiert und anschließend den Markeninhaber und seine Ehefrau aufgrund deren Bestellung beliefert hatte. Den Vertrieb dieser Waren stellte der Markeninhaber jedoch bald - wie er behauptet wegen angeblich schlechter Produktqualität - ein und bot nunmehr eigene, technisch leicht veränderte Kunststoffschwimmer unter seiner inzwischen eingetragenen Marke an, aus der er vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth sogar eine sog. Messeverfügung erstritt (Az.: 4 HK O 4054/00 vom 16. Mai 2000), nachdem auf der Oberfrankenausstellung in Bayreuth Produkte mit der Kennzeichnung des Antragstellers von einem anderen Abnehmer angeboten worden waren.

Mittlerweile verwenden beide Beteiligten andere Kennzeichnungen für ihre Produkte, zumal der Antragsteller, der seine Kennzeichnung identisch von einem anderen Anbieter von Kunststoffschwimmern übernommen hatte, gegenüber diesem am 28. Juni 2001 eine Unterlassungserklärung vor dem Landgericht Köln abgeben musste.

Der Antragsteller stützt seinen Löschungsantrag auf § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG und macht geltend, dass der Markeninhaber bei der Anmeldung ihm gegenüber bösgläubig gewesen sei; denn er habe den Antragsteller in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit behindern wollen, was sich auch in dem anschließenden gerichtlichen Vorgehen gegen seine Kennzeichnung gezeigt habe.

Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen. Er ist der Ansicht, dass seine Marke nicht mit der Kennzeichnung des Antragstellers verwechselbar im Rechtssinne sei, abgesehen davon, dass dieser sich gar nicht auf einen schützenswerten Besitzstand stützen könne, da er seine Kennzeichnung

unberechtigt von einem Dritten übernommen habe. Das gerichtliche Vorgehen beim Landgericht Fürth sei auf ein Missverständnis zurückzuführen gewesen.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen mit der Begründung, für eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei der Anmeldung lägen keine ausreichenden Anhaltspunkte vor, da es sachgerechte Gründe für die Markenmeldung gäbe, zumal er dem Antragsteller ein kostenloses Mitbenutzungsrecht angeboten habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers, mit der er rügt, die Markenabteilung habe weder den Besitzstand des Antragstellers noch den Umstand ausreichend berücksichtigt, dass die Markeanmeldung stark an die vom Antragsteller verwendete Kennzeichnung angelehnt gewesen sei, was vor dem Hintergrund, dass damit eine weitere Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten ausgeschlossen gewesen sei, die Behinderungsabsicht des Markeninhabers und damit die behauptete Bösgläubigkeit nahe lege. Dementsprechend beantragt der Antragsteller,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 300 03 289 anzuordnen sowie dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Ausführungen der Markenabteilung für zutreffend und betont nochmals, dass er im Verfahren vor dem Landgericht Fürth nicht gewusst habe, dass die streitbefangenen Waren dort vom Antragsteller gestammt hätten. Zudem habe die Entscheidung seinerzeit verkannt, dass die bloße Übereinstimmung der Vergleichsmarken im Bestandteil „Öl-Lämpchen“ nicht die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr rechtfertigen kann.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig (§ 66 Abs 1 MarkenG), hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die Voraussetzungen einer Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit ihres Inhabers im Zeitpunkt der Anmeldung (§ 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG) liegen nicht vor.

Bösgläubigkeit im Rechtssinne ist vor allem dann anzunehmen, wenn sich die Anmeldung als sittenwidrige Behinderung eines Dritten darstellt, der das Zeichen in der Vergangenheit benutzt hat, wobei das sittenwidrige Verhalten des Anmelders vor allem darin liegen kann, dass er das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand wettbewerbswidrig zu stören oder dem Vorbenutzer den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (vgl. etwa BGH GRUR 2004, 510 - S 100).

Für den Senat ist bereits fraglich, ob zum Zeitpunkt der Markenmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung des schutzwürdigen Besitzstandes des Antragstellers ein wettbewerbswidriges Verhalten des späteren Markeninhabers vorgelegen hat. Denn unstreitig hatte der Antragsteller mit der von ihm gewählten Kennzeichnung der Schwimmdochte selbst in den Besitzstand eines Dritten eingegriffen und musste sich deshalb in einer späteren gerichtlichen Auseinandersetzung diesem gegenüber zur Unterlassung der weiteren Benutzung verpflichten. Mangels Gestattung des berechtigten Vorbenutzers war der Antragsteller mithin nicht zur Geltendmachung eigener Rechte legitimiert, so dass auch gegenüber dem Markeninhaber kein schützenswerter Besitzstand vorliegen konnte, der hätte gestört werden können. Zwar finden sich in der Rechtsprechung Beispiele, in denen auch ohne Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes des Wettbewerbers die Anmeldung einer Marke rechtsmissbräuchlich sein kann (vgl. BGH GRUR

2004, 510 - S 100; OLG München WRP 1996, 1056 - DOYUM). In diesen Fällen hatte aber der betroffene Konkurrent seine Marktposition nicht durch wettbewerbswidriges Verhalten erlangt wie hier der Antragsteller.

Die Annahme einer Bösgläubigkeit scheidet im vorliegenden Fall aber auch schon deshalb aus, weil die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen markenrechtlich nicht verwechselbar sind, so dass eine Sperrwirkung gar nicht eintreten konnte. Zwar weisen sie eine Reihe von Übereinstimmungen auf, die sich jedoch im beschreibenden und damit schutzunfähigen Bereich erschöpfen. So ist die Verwendung des Wortes „Öl-Lämpchen“ als glatt beschreibende Sachangabe für die beanspruchten Waren ebenso wenig zu berücksichtigen wie die banderolenartige Umrandung des Wortes und die Verwendung identischer Schrifttypen, da beides zu den gängigen Gestaltungsmitteln der Werbegrafik gehört, die markenmäßig nicht monopolisiert werden können. Einzig schutzfähig in den Zeichen sind ihre jeweiligen Bildbestandteile, die sich ohne Weiteres auseinanderhalten lassen. Während die angegriffene Marke die - von einer Herzform eingerahmten - Köpfe eines Pärchens zeigt, das sich küsst, wird die Kennzeichnung des Antragstellers von einer Szene aus einer Bildergeschichte von Wilhelm Busch dominiert, in der die aneinander liegenden Köpfe eines eher älteren Paares mit Schlafmütze bzw. Schlafhaube zu sehen sind. Die bloße Übereinstimmung der Wiedergabe von Köpfen eines Paares rechtfertigt allein nicht die Verwechselbarkeit, weil dies auf einen bloßen Motivschutz hinauslaufen würde, der dem Markenrecht fremd ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 9 Rdn. 238 ff., 242 m.w.N.). Dass vor diesem Hintergrund die Monopolwirkung der angegriffenen Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegenüber dem Antragsteller eingesetzt werden könnte, erscheint dem Senat trotz der erwähnten Entscheidung des LG Nürnberg-Fürth eher fernliegend.

Die Beschwerde des Antragstellers war nach alledem im Ergebnis als unbegründet zurückzuweisen.

Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei dem in §§ 63, 71 Abs. 1 MarkenG normierten Grundsatz, dass in Markenregistersachen die Beteiligten ihre Kosten selbst tragen. Billigkeitsgesichtspunkte für eine einseitige Kostenauflegung etwa zu Lasten des Antragsgegners, wie vom Antragsteller beantragt, sind nicht ersichtlich, zumal der Löschungsantrag ohne Erfolg war.

Stoppel

Schwarz-Angele

Richter Paetzold
hat Urlaub und
kann nicht selbst
unterschreiben.

Stoppel

wa