



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 159/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
1. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 31 843

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. März 2004 aufgehoben.

Der Antrag auf Löschung der Marke 302 31843 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Buchstabenmarke

„UPW“

ist für die Waren

„Maschinen für die Metallverarbeitung, insbesondere Gewinde-
walz- und Rohrbearbeitungsmaschinen, Walzmaschinen für Ver-
zahnungen, Gewinderollanlagen, Profilwalzmaschinen, Umform-
werkzeuge; Teile und Werkzeuge für Metallverarbeitungsmaschi-
nen“

am 27. Juni 2002 angemeldet und am 30. Juli 2002 unter der Nummer 302 31 843
in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen ist Löschungsantrag hinsichtlich aller Waren gem. § 50 Abs. 1 Nr. 3 und 4 MarkenG (nunmehr §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 10) gestellt worden.

Die Antragstellerin hat im Wesentlichen ausgeführt, die Bezeichnung „UPW“ sei den beteiligten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als Abkürzung für „Universal-Profil-Walzmaschine“ bekannt und stelle daher lediglich eine Beschaffenheitsangabe dar. Des Weiteren sei die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen, die sie allein in der Absicht vorgenommen habe, die Antragstellerin in der Verwendung ihrer eigenen identischen Kennzeichnung zu behindern, die seit Jahren für dieselben Waren im Markt etabliert sei.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Löschungsantrag hinsichtlich der geltend gemachten Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, da der Buchstabenfolge nicht ohne Weiteres eine beschreibende Bedeutung entnommen werde könne. Die Marke sei jedoch wegen Bösgläubigkeit der Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung zu löschen, da die Markeninhaberin als Wettbewerberin im eng begrenzten Marktsegment der beanspruchten Waren von der seit vielen Jahren im Markt befindlichen traditionsreichen Baureihe der Antragstellerin mit der Bezeichnung „UPW“ gewusst haben müsse, nachdem im Rahmen von vorangegangenen Rechtsstreitigkeiten eine einverständliche Klärung der gegenseitigen Kennzeichnungen stattgefunden habe; die anschließende Anmeldung durch die Markeninhaberin, für die keine sachlich rechtfertigenden Gründe ersichtlich seien, könne daher nur zum Zwecke der Behinderung der Antragstellerin verstanden werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin bestehe schon deshalb nicht, weil die streitige Buchstabenfolge von ihr schon seit Jahren nicht mehr verwendet werde; auch hätten nach deren eigenen Unterlagen keine Verkäufe mehr seit 1993 - jedenfalls nicht im Inland und nicht mit der streitigen Kennzeichnung - stattgefunden. Auch auf der Homepage der Antragstellerin seien keine Hinweise auf Waren mit dieser Kennzeichnung zu finden, die zudem gar nicht markenmäßig eingesetzt worden sei, sondern allein nach Art einer internen Produkt-Kennung. Selbst bei Unterstel-

lung der angeblichen Vorbenutzung verbiete es sich, ohne Weiteres von der Unlauterkeit der Markeninhaberin auszugehen. In den Gesprächen der vorangegangenen Rechtsstreitigkeiten sei es jedenfalls nicht um die vorliegende Kennzeichnung gegangen, mit der die Markeninhaberin eine separate Produktserie auf den Markt bringen wolle.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 9. März 2004 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragsstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

und regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie reicht weitere Unterlagen mit Abbildungen ihrer mit der Kennzeichnung versehenen Maschinen ein und verweist im Übrigen auf den Beschluss der Markenabteilung. Es könne nicht angehen, dass die Markeninhaberin sich durch Übernahme der Kennzeichnung der Antragstellerin in deren zukunftssträchtiges Ersatzteilgeschäft, welches mit ihren hochwertigen und langlebigen Maschinen verbunden sei, hineindränge, zumal sie selbst bisher keine einzige derartige Maschine hergestellt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist auch in der Sache begründet. Der Löschungsantrag, dem die Markeninhaberin gemäß § 54 Abs. 3 Satz 2 MarkenG rechtzeitig widersprochen hat, muss ohne Erfolg bleiben. Weder ist die angegriffene Marke entgegen §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 50 Abs. 1 MarkenG eingetragen worden, wie die Markenabteilung bereits festgestellt hat, noch kann davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen ist (§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

a) Bösgläubigkeit eines Anmelders liegt jedenfalls dann vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 „S 100“ m. w. N.).

Nach den genannten Grundsätzen handelt der Anmelder einer Marke nicht schon deshalb unlauter und ist daher nicht schon deswegen als bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG anzusehen, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 „EQUI 2000“; GRUR 1998, 1034, 1036 „Makalu“; GRUR 1998, 412, 414 „Analgin“ m. w. N.). Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf Seiten der Markeninhaberin besondere Umstände vorliegen, welche die Erwirkung der Markeneintragung als wettbewerbswidrig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 2005, 582 „The colour of Elégance“).

In der Rechtsprechung werden insoweit im Wesentlichen zwei Fallgruppen unterschieden. Ein sittenwidriger Markenerwerb kann zum Einen darin liegen, dass der Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren (oder Dienstleistungen) mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen.

Zum Anderen kann er auch darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH a. a. O. „EQUI 2000“; a. a. O. „Makalu“). In diesem Fall hängt die rechtliche Bewertung des Handelns des Markeninhabers als sittenwidrig nicht von der Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ab (vgl. BGH GRUR a. a. O. „Analgin“ m. w. N.).

b) Der Senat konnte keine Feststellungen dahingehend treffen, dass die Antragstellerin im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke über einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wirtschaftlich wertvollen wie in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung „UPW“ verfügte.

Für die Annahme eines wertvollen und schutzwürdigen Besitzstandes ist in tatsächlicher Hinsicht eine hinreichende Bekanntheit der Kennzeichnung erforderlich, wobei es neben den objektiven Feststellungen hinsichtlich des Umfangs und der Dauer der Verwendung auch darauf ankommen kann, welche Bedeutung die Kennzeichnung bei der konkreten geschäftlichen Betätigung des Vorbenutzers erlangt hat (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 50 Rdn. 17). Insoweit sind Umsatzzahlen, Dauer der Benutzung, Werbeaufwendungen, eine erreichte Marktposition, bestehende Konkurrenzverhältnisse und damit Absatzchancen und Gewinnerwartungen auf dem jeweiligen Markt maßgeblich, ohne dass es auf die absoluten Stückzahlen verkaufter Produkte ankäme (vgl. BGH Mitt. 2004, 315 „P21S“).

Die Antragstellerin konnte aber für den maßgeblichen Zeitpunkt weder wesentliche Umsätze und damit einen deutlichen Marktanteil nachweisen noch vertreibt sie ein spezielles Produkt für einen beschränkten Abnehmerkreis (vgl. BGH a. a. O. „S 100“, „P21S“).

Die von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 22. November 2005 eingereichten Unterlagen mit eidesstattlich versicherten Umsatzzahlen belegen zum Einen keine Benutzung der Bezeichnung „UPW“ in Alleinstellung, sondern beziehen sich auf Produktbezeichnungen, die sich aus der Bezeichnung „UPW“ und weiteren Bestandteilen (z. B. „6,3“, „12,5“, „25.1“, „12,5 X 70“) zusammensetzen oder die Kennzeichnung „UPWS“ enthält. Zum Anderen beziehen sich die eingereichten Rechnungen entweder auf Auslandslieferungen oder von der Sache her auf gebrauchte Maschinen bzw. Ersatzteile und Generalüberholungen. Lediglich auf einer Rechnung vom 2. Oktober 2002 fehlt ein entsprechender Gebrauchtwarenhinweis. Allerdings ist der angegebenen Maschinen-Nr. 3421 zu entnehmen, dass es sich auch hierbei um eine ältere Maschine handeln muss, wenn es in der gleichzeitig von der Antragstellerin eingereichten Übersicht über ihre Produkt- und Firmengeschichte („Profiroll ist: Maschine, Werkzeug, Verfahren aus einer Hand - ...“) heißt: „3. Generation **UPW-Baureihe** von 6 - 23 t 8578 Stück (1963 - heute)“. Überhaupt ist in der genannten Übersicht wie auch in anderen Unterlagen im Zusammenhang mit „UPW“ wiederholt von „Type“, „Reihe“ oder „Baureihe“, „Typenschild“ oder „Typenzeichen“ die Rede, so dass ein markenmäßiger Einsatz gerade nicht nahe gelegt ist. Dies trifft insbesondere auf die mit Schriftsätzen der Antragstellerin vom 26. Januar 2006 (Bl. 86 ff. der Gerichtsakte) und 27. Januar 2006 (Bl. 114 ff.) eingereichten Anlagen zu, wobei wiederum alte Maschinen betroffen oder Auslandsmärkte (fremdsprachige Katalogauszüge) angesprochen sind. Ob die Löschantragstellerin möglicherweise früher einmal einen wirtschaftlich wertvollen Besitzstand erworben hatte, kann dahinstehen, weil es im Lösungsverfahren auf den Zeitpunkt der Anmeldung ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 50 Rdn. 15, 16 m. w. N.). Andernfalls wäre die Antragstellerin mit ihrer Kennzeichnung rechtlich besser gestellt als die Inhaberin einer eingetragenen, aber wegen Verfalls löschantragreifen Marke.

Dem Vortrag hinsichtlich des wirtschaftlich wertvollen Besitzstandes zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahre 2002 fehlen damit nicht nur die erforderlichen Belege, sondern er ist generell als nicht ausreichend substantiiert zu werten. Aufgabe der Antragstellerin wäre aber ein insoweit lückenloses Vorbringen gewesen, da sie im Lösungsverfahren eine besondere Mitwirkungspflicht hat, während das in den §§ 59, 73 MarkenG verankerte Amtsermittlungsprinzip eingeschränkt ist (vgl. BPatG GRUR 1997, 833, 835 digital; Ströbele/Hacker a. a. O. § 54 Rdn. 28, § 73 Rdn. 16, 18).

c) Es ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung die Absicht hatte, die mit der Eintragung des Zeichens „UPW“ kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegenüber der Antragstellerin einzusetzen.

Dieser Tatbestand erfordert neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes zu fungieren, eine entsprechende Absicht des Anmeldenden. An einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht fehlt es aber insbesondere dann, wenn die Förderung des eigenen Wettbewerbs im Vordergrund steht (vgl. BGH a. a. O. - „The colour of Elégance“), was hier zutrifft.

Zum Einen ist eine Verwendung der Bezeichnung „UPW“ in Alleinstellung weder für die Antragstellerin noch für andere Wettbewerber belegt. Zum Anderen ergibt sich aus der zwischen den Verfahrensbeteiligten vor dem OLG Frankfurt geschlossenen Vergleich vom 25. Mai 2000) nicht, dass die Markeninhaberin zur Unterlassung der hier streitigen Markenmeldung verpflichtet war. Schließlich ist der Vortrag der Antragsgegnerin nachvollziehbar, sie habe die von ihr verwendete Buchstabenkombination zur Kennzeichnung einer eigenen Produktreihe für sich angemeldet, so dass eine Absicht zur Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sperrmarke nicht von Vornherein angenommen werden kann. Ob letztlich die Behauptung der Antragstellerin zutrifft, dass ihre Marktposition durch Verwendung ihrer Kennzeichnung als Marke unlauter ausgenutzt werden soll, entzieht

sich der beweisrechtlichen Feststellung im Register-(Löschungs-)-Verfahren. Denn selbst wenn die Markeninhaberin über keinen entsprechenden Geschäftsbetrieb verfügt, ist dies seit der Reform des Warenzeichenrechts durch § 47 ErstrG auch nicht mehr notwendig, so dass nicht allein deshalb eine Bösgläubigkeit festgestellt werden kann. Vielmehr lässt sich dies nur durch eine wettbewerbsrechtliche Klage vor den ordentlichen Gerichten klären.

Andere Schutzhindernisse, die einer Eintragung des Zeichens „UPW“ für die eingetragenen Waren entgegengestanden hätten, sind nicht ersichtlich.

Das von der Antragstellerin benutzte Kennzeichen „UPW“ war somit am Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke schutzfähig.

Der Anregung der Antragstellerin zur Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht zu folgen, da im vorliegenden Registerverfahren weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine höchstrichterliche Entscheidung erfordert.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der grundsätzlichen Kostenregelung des § 71 Abs. 1 MarkenG bleibt.

gez.

Unterschriften