



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 112/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
15. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 37 736

(S 39/04 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. September 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die seit 25. Oktober 2002 aufgrund des Gesellschaftsvertrages vom 20. Juni 2002 unter der HR-Nr. HRB 6000 beim Amtsgericht Kiel eingetragene Antragsgegnerin ist seit 16. Oktober 2002 aufgrund der Anmeldung vom 31. Juli 2002 die Wort-Bildmarke 302 37 736

Salvatore Ricci

für die Waren

„Lederwaren und -imitationen sowie Accessoires, soweit in Klasse 18 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren“

im Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.

Die Antragstellerin ist Inhaberin der international am 4. Februar 1961 registrierten Wortmarke IR 239 850

NINA RICCI

die in der Bundesrepublik Deutschland Schutz genießt für

„Tous articles de lingerie de corps, de bonneterie, bas, vêtements confectionnés et tous articles d'habillement“,

sowie der international am 14. Oktober 1976 registrierten Wortmarke IR 425 373

NINA RICCI

die in der Bundesrepublik Deutschland für

„classe 9: Lunettes de soleil et lunettes optiques; classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux, mailles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie; classe 24: Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes“

geschützt ist.

Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin war darüber hinaus auch Geschäftsführer der beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 42228 eingetragenen Fa. C... Handels-GmbH, die nach der Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse seit 3. März 2003 kraft Gesetzes aufgelöst ist. Diese Gesellschaft hat u. a. Waren vertrieben, die mit der Marke der Antragsgegnerin gekennzeichnet waren und diese vereinzelt unmittelbar von der Antragstellerin selbst bezogen.

Mit Schreiben vom 10. Februar 2004 hat die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke der Antragsgegnerin wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. beantragt, nachdem sie ihren aufgrund ihrer beiden IR-Marken eingelegten Widerspruch gegen die Eintragung der Marke der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 14. Januar 2004 zurückgenommen hatte. Der Löschungsantrag war im Wesentlichen darauf gestützt worden, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe über ihre Schwester-gesellschaft Waren von der Antragstellerin allein deshalb bezogen, um mit den bekannten Marken der Antragstellerin zu werben und damit den Absatz der unter ihrer ähnlichen Eigenmarke vertriebenen Waren zu stärken.

Mit Beschluss vom 11. August 2006 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Löschungsantrag ohne Kostenauflegung zurück-gewiesen, weil nicht nachgewiesen sei, dass die Antragsgegnerin ihre Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzen wollte oder eingesetzt habe. Der bloße Umstand, dass sie in ihren Geschäften Waren sowohl unter ihrer eigenen Marke als auch unter den Marken der Antragstellerin angeboten habe, reiche hierfür nicht aus; dabei sei auch zu berücksichtigen, dass zwischen den Marken der Antragstellerin und der Marke der Antragsgegnerin keine marken-rechtliche Ähnlichkeit bestehe. Auch für eine Behinderungsabsicht der Antrags-gegnerin gebe der Vortrag der Antragstellerin nichts her.

Gegen den ihr am 26. September 2006 zugestellten Beschluss richtet sich die am 25. Oktober eingegangene Beschwerde der Antragstellerin vom selben Tag.

Sie trägt hierzu vor: Bereits der Umstand, dass die Beteiligten in vertraglicher Beziehung gestanden hätten und die Schwestergesellschaft Bekleidungswaren bei der Antragstellerin eingekauft habe, begründe die Sittenwidrigkeit; denn es sei rechtswidrig, zunächst Waren der Antragstellerin zu beziehen und dann identische Waren unter einer ähnlichen Bezeichnung anzubieten. Soweit sich die Antragsgegnerin auf angebliche Qualitätsmängel der Produkte der Antragstellerin berufe, werde dies bestritten. Die angefochtene Entscheidung berücksichtige zudem nicht, dass das Harmonisierungsamt bei ähnlichen Sachlagen die Löschung der dort angegriffenen Marken angeordnet habe; insofern weiche die hier angefochtene Entscheidung der Markenabteilung von dieser Rechtsprechung ab. Darüber hinaus treffe es auch nicht zu, dass zwischen den Marken der Antragstellerin auf der einen Seite und der angegriffenen Marke der Antragsgegnerin keine markenrechtliche Ähnlichkeit bestehe. Das Verhalten der Antragstellerin stelle zudem eine Ausbeutung des Rufes der Marken der Antragstellerin dar. Die Marken der Antragstellerin seien bekannte Marken; hierzu nimmt sie auf eine Kommunikationsanalyse der Zeitschrift BRIGITTE für das Jahr 2002 Bezug, in welcher für die Marke „Nina Ricci“ im Hinblick auf die nicht eingetragenen Waren „Düfte“ ein Bekanntheitsgrad von 32 % ausgewiesen ist, womit sie unter 38 genannten Produkten den 14. Platz einnimmt, und die Kommunikationsanalyse 2004, in welcher der Marke „Nina Ricci“ eine Bekanntheit von 30 % zugewiesen wird, womit sie unter 83 genannten Marken den 30. Platz einnimmt.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. August 2006 aufzuheben und die Marke 302 37 736 zu löschen.

Darüber hinaus regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, weder habe sie die subjektive Absicht gehabt, in Rechte der Antragstellerin einzugreifen, noch lägen die objektiven Voraussetzungen für eine böswillige Markenmeldung vor. Die Marken der Antragstellerin bestünden aus Vor- und Nachnamen, welche insbesondere im italienischen Raum viel benutzt würden und daher Allerweltsnamen seien. Ähnliche Namen fänden sich auch auf dem hier relevanten Warenaktor häufig als eingetragene Marken, wie das Beispiel der Gemeinschaftsmarken 2458644 „Ricci Andrist“ und 2292696 „ROBERTO RICCI“ zeige; darüber hinaus firmiere ein bekannter Bekleidungshersteller unter dem Namen „Stefano Ricci“. Dass der Nachname allein nicht Grundlage von Rechten der Antragstellerin sein könne, habe auch der 28. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung 28 W (pat) 150/00 - RICCI/NINA RICCI vom 10. Oktober 2001 für die Warenklasse 14 bestätigt. Eine markenrechtliche Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken bestünde nicht, weil sich der männliche Vorname „Salvatore“ deutlich von dem weiblichen Vornamen „Nina“ abhebe. Gerade diese erhebliche Abweichung zeige deutlich, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung ihrer eigenen Marke in keiner Weise eine Beeinträchtigung der Marken der Antragstellerin beabsichtigt habe; vielmehr sei die Antragsgegnerin weder objektiv in der Lage noch sei es ihre Absicht, ihre eigene Marke gegen die Antragstellerin geltend zu machen. Vertragsbeziehungen, die über die reine Händlerfunktion eines Einzelhändlers hinausgingen, hätten zwischen den Beteiligten zu keinem Zeitpunkt bestanden. Insofern sei die hier zu beurteilende Sachlage anders als bei den von der Antragstellerin genannten Entscheidungen des Harmonisierungsamtes. Eine Bekanntheit der Marken der Antragstellerin werde bestritten; die Kommunikationsanalyse 2002 belege sie

nicht, da sie sich allein auf Düfte beziehe und ihr zudem eine Gefälligkeitstendenz innewohne.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren jeweiligen Standpunkt wiederholt und vertieft. Die Antragstellerin hat dabei insbesondere die Ansicht vertreten, aufgrund des Bezugs ihrer Waren durch die Fa. C... GmbH bestehe zwischen den Beteiligten ein Wettbewerbsverbot, gegen das die Antragsgegnerin mit der Anmeldung der angegriffenen Marke verstoßen habe; dies belege eine Bösgläubigkeit.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, welcher sich der Senat anschließt, den Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. - die den jetzt geltenden §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entsprechen - zurückgewiesen. Auch das Beschwerdevorbringen bietet für eine davon abweichende Entscheidung keinen Anlass.

1. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. d. vorgenannten Vorschriften auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum ausserkennzeichenrechtlichen Löschananspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 10 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S. 100 - m. w. N.). Danach ist von einer Sittenwidrigkeit der Anmeldung dann auszugehen, wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu

stören, oder wenn er die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1984, 210 - AROSTAR; GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BPatG 27 W (pat) 47/01 - LE FER ROUGE, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist also neben einem vorsätzlichen Eingriff des Markenanmelders in den schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers vor allem der Nachweis eines sittenwidrigen Handels; hierfür reicht die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen noch nicht aus; vielmehr müssen auf Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten, die etwa darin liegen können, dass der Markeninhaber 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, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S 100). Für sämtliche Voraussetzungen ist der Antragsteller darlegungs- und beweispflichtig, soweit sie - was wegen der zahlreichen subjektiven Voraussetzungen und der Zugehörigkeit der einzelnen Umstände zu unternehmensinternen Vorgängen in aller Regel ausgeschlossen ist - einer Beweiserhebung von Amts wegen nicht zugänglich sind; soweit eine Ermittlung von Amts wegen ausscheidet, trägt der Antragsteller damit auch die Beweislast, d. h. unaufklärbare Tatsachen führen zwingend zur Zurückweisung seines Löschungsantrags.

2. Nach diesen Grundsätzen lässt sich vorliegend eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei der Anmeldung ihrer Marke nicht feststellen.

a) Es liegt kein Eingriff in einen - unterstellten - schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin vor. Wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, sind nämlich die jeweiligen Marken nach allgemeinen kollisionsrechtlichen Grundsätzen (vgl. §§ 42, 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. § 14 Abs. 2 MarkenG) nicht verwechselbar; dies gilt sowohl für die unmittelbare als auch für die assoziative

Verwechslungsgefahr, weil eine Zeichenserie der Antragstellerin nicht vorliegt und der in Italien und auch in Deutschland übliche und häufige Nachname „Ricci“ in ihren Marken weder eine (allein) prägende (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo) noch eine selbständig kennzeichnende Stellung (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) hat.

b) Aber selbst wenn ein objektiver Eingriff unterstellt wird, fehlen Anhaltspunkte für ein (objektiv) vorsätzliches Handeln der Antragsgegnerin.

Ein vorsätzlicher Eingriff in einen vorhandenen Besitzstand erfordert, dass die Anmeldung der jüngeren Marke in Kenntnis eines über die bloße Eintragung älterer Marken hinausgehenden Besitzstandes und mit der (objektiv zu beurteilenden) Vorstellung erfolgte, gerade in diesen mit der neu angemeldeten Marke einzugreifen. Damit kommt es auf dieser Ebene noch nicht darauf an, ob die Anmeldung der jüngeren Marke auch auf eine Störung des Besitzstandes des Inhabers der älteren Marke abzielt; dieser Frage, welche das die Annahme der Bösgläubigkeit erst begründende besondere subjektive Moment betrifft, ist vielmehr, wie der Bundesgerichtshof in seiner oben erwähnten „S 100“-Entscheidung ausdrücklich betont hat, erst in einem weiteren Schritt nachzugehen; für die Frage eines vorsätzlichen Eingriffs reicht es vielmehr schon aus, wenn der Anmelder einer jüngeren Marke in dem Bewusstsein handelt, seine eigene Marke komme der älteren Marke so nahe, dass eine Störung des Besitzstandes des Inhabers der älteren Marke möglich ist.

Zu dieser sich einer Amtsermittlung entziehenden Frage fehlt es hier allerdings an einem verwertbaren Vortrag der Antragstellerin. Vielmehr spricht der Hinweis der Antragsgegnerin auf (unstreitige) weitere Eintragungen von Marken mit dem Bestandteil „Ricci“ sowie auf Internet-Domains mit diesem Bestandteil, die sämtlich nicht von der Antragstellerin ausgehen oder mit ihr in Verbindung stehen, indiziell gegen die Annahme eines vorsätzlichen Eingriffs.

Sofern die Antragstellerin sich als Nachweis für einen angeblichen Vorsatz darauf beruft, dass die Fa. C... GmbH von ihr Waren bezogen habe, reicht dies demgegenüber allein weder für die Annahme eines vorsätzlichen Eingriffs der Antragsgegnerin noch für die Annahme einer zielgerichteten Störung des Besitzstandes der Beschwerdeführerin aus.

Dabei kann dahinstehen, ob Pflichten, welche die Fa. C... im Verhältnis zur Antragstellerin zu beachten hätte, auch die am hiesigen Verfahren allein beteiligte Antragsgegnerin treffen. Eine solche Zurechnung von Pflichten einer Gesellschaft zulasten einer anderen Gesellschaft kann wegen des allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzips allerdings nur angenommen werden, wenn die allgemeinen Voraussetzungen für einen Durchgriff vorlägen (vgl. hierzu allgemein K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., S. 217 ff.); zwar liegt wegen der personellen Verflechtung beider Gesellschaften die Annahme nahe, dass sie Konzernunternehmen i. S. d. § 18 Abs. 1 S. 1 AktG sind, wobei es im vorliegenden Zusammenhang keine Rolle spielt, ob sie einen Gleichordnungs- oder Unterordnungskonzern bilden und ob es sich um Schwesterunternehmen oder Mutter- und Tochterunternehmen handelt. Dies bedarf allerdings keiner Vertiefung, weil es vorliegend an zurechenbaren Pflichten fehlt, durch deren Verstoß die Annahme einer Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin begründet sein könnte.

Ohne Erfolg beruft sich die Antragstellerin hierzu auf den Bezug der von ihr vertriebenen Waren durch die Fa. C.... Ein allgemeines Wettbewerbsverbot, wie es die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, begründet dies nämlich noch nicht, ein solches in die Berufs- und Gewerbefreiheit eingreifendes Verbot bedürfte vielmehr einer besonderen vertraglichen Begründung, wofür bloße Güterumsatzgeschäfte aufgrund einzelner Kaufverträge zwischen der Beschwerdeführerin und der Fa. C... nach allgemeiner Meinung nicht ausreichen (vgl. Staudinger/Olzen 2005, § 241 Rn. 507 m. w. N.). Inwieweit ein solches Wettbewerbsverbot aufgrund einer festen Liefervereinbarung zwischen den beteiligten Unternehmen auch ohne ausdrückliche

vertragliche Grundlage als Neben-(Leistungs-)Pflicht begründet sein kann, bedarf vorliegend keiner Vertiefung, weil die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bestätigt hat, dass ein solches Dauerschuldverhältnis zwischen ihr und der Fa. C... nicht bestand. Damit bedarf es auch keiner abschließenden Klärung der in der mündlichen Verhandlung aufgeworfenen Frage, inwieweit ein Wettbewerbsverbot, wie es die Beschwerdeführerin zu ihren Gunsten geltend macht, möglicherweise aufgrund der konkreten Umstände (zu den hierfür geltenden Voraussetzungen vgl. Immenga/Westmäcker, GWB, 3. Aufl., § 1 Rn. 293 ff.) nach § 134 BGB i. V. m. § 1 GWB nichtig wäre.

Besteht aber zwischen der Fa. C... und der Antragstellerin schon kein Wettbewerbsverbot, kann dies die Annahme einer Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke selbst dann nicht begründen, wenn Pflichten der Fa. C... der Antragsgegnerin zuzurechnen wären.

c) Belegt der Vortrag der Antragstellerin somit schon keinen vorsätzlichen Eingriff der Beschwerdegegnerin in ihren Besitzstand, so fehlt es erst recht an geeigneten Darlegungen für eine über den Vorsatz hinausgehende wettbewerbswidrige Schädigungsabsicht der Antragsgegnerin.

3. Im Ergebnis ist damit ein Löschungsgrund nach §§ 54, 50 Abs. 1 Nr 4 MarkenG a. F. nicht gegeben. Da die Markenabteilung den Löschungsantrag der Antragstellerin somit zu Recht zurückgewiesen hat, war der Beschwerde der Erfolg zu versagen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

C. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die rechtlichen Grundlagen für eine Bösgläubigkeit sind durch die „S 100“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs geklärt; dass auf dieser Grundlage, von welcher der Senat nicht abweicht, der Löschungsantrag vorliegend keinen Erfolg hatte, beruhte allein auf den fehlenden tatsächlichen Voraussetzungen, deren Überprüfung dem Rechtsinstitut der Rechtsbeschwerde grundsätzlich entzogen ist.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

Me