



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 91/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 399 06 487**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

„BO-DISCO“

ist für die Waren und Dienstleistungen

09: Elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Computer; Software für Computer; Radiogeräte; Videogeräte; Fernsehgeräte; Verstärker, soweit in Klasse 9 enthalten; Apparate und Geräte für die Beeinflussung von Ton und Bild; Lautsprecher; Teile für Lautsprecher; Elektrokabel; belichtete Filme; Videofilme; bespielte Tonträger; Filmkameras; Fotoapparate; Videokameras; Mikrofone; Lautsprecherboxen; Modems; Monitore; optische Da-

tenträger; elektrische Schaltgeräte; integrierte Schaltkreise; elektrische Schaltpulte; Schalttafeln; elektrische Sicherungen; Tonträger;  
41: Betrieb einer Diskothek; Betrieb einer mobilen Diskothek; Musikdarbietungen; Unterhaltung; Darbietung von Shows; Veranstaltung von Ausstellungen für unterhaltende und kulturelle Zwecke; Fernsehunterhaltung; Vermietung von Audiogeräten und Videogeräten; Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör; Filmproduktion; Bild- und Tonträgerverleih; Künstlerdienste (Modellagentur); Künstlervermittlung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen sowie von Shows; Betrieb von Tonstudios; Veranstaltung von Wettbewerben, soweit in Klasse 41 enthalten; Dienstleistungen eines Beschallers;  
42: Beratung auf dem Gebiet der Beschallungstechnik; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Design von Computersoftware; Dienstleistungen eines Designers; Erstellung von technischen Gutachten; Konstruktionsplanung; Fotografieren; technische Projektplanung

am 5. Februar 1999 angemeldet und am 27. April 1999 unter der Nummer 399 06 487 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen ist Löschungsantrag gem. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG (nunmehr §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10) gestellt worden.

Der Antragsteller hat im Wesentlichen ausgeführt, der Markeninhaber sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen, die er allein in der Absicht vorgenommen habe, den Antragsteller in der Verwendung seiner eigenen klanglich identischen Kennzeichnung „BO-DISKO“ zu behindern, die seit Jahren für seine mobile Diskothek im Markt etabliert sei.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Löschungsantrag zurückgewiesen, da die vom Antragsteller genannten Gründe nicht die Schlussfolgerung trügen, der Markeninhaber sei im Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen. Selbst wenn ihm der eigene schützenswerte Besitzstand des Antragstellers hinsichtlich der streitigen

Bezeichnung bekannt gewesen sei, hätte er spätestens im Jahre 1998 selbst ein eigenes schützenswerte Interesse erworben, aufgrund dessen er zu einer entsprechenden markenrechtlichen Absicherung berechtigt gewesen sei. Auch könne dem Markeninhaber keine Absicht zur Besitzstandsstörung unterstellt werden, wenn der Antragsteller seinen eigenen Besitzstand lediglich bis 1989 nachweisen könne. Schließlich sei dem Markeninhaber auch kein zweckfremder Einsatz seiner Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes nachzuweisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers mit dem Vorbringen, sein schutzwürdiger Besitzstand beruhe auf dem fortdauernden Betrieb seiner mobilen Diskothek. Die Bösgläubigkeit des Antragsgegners ergebe sich zum einen daraus, dass er sich die Domain „bo-disko.de“ habe sichern lassen, welche nicht seiner Marke, sondern der Kennzeichnung des Antragstellers entspreche, und zum andern, dass er lange vor der Markenmeldung von der vom Antragsteller verwendeten Bezeichnung wusste, an die er sich mit der Absicht angelehnt habe, die Bekanntheit des Antragstellers auszunutzen. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung müsse selbst ein berechtigtes Interesse des Antragsgegners unberücksichtigt bleiben, wenn die Gefahr bestehe, dass die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt werde, weitere Vorteile aus der Eintragung zu ziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht werden könne. Auch bezüglich der Kostenentscheidung sei der angefochtene Beschluss abzuändern.

Der Antragssteller beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 9. März 2004 aufzuheben und die Löschung der Marke 399 06 487 anzuordnen,

dem Antragsgegner die Kosten des Löschungs- und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers habe zu keinem Zeitpunkt vorgelegen. Die Markenbildung leite sich aus der damaligen Mode unter Discjockeys her, das Kfz-Kürzel ihrer Heimatstadt der Tätigkeitsbeschreibung voranzustellen. Der Antragsteller werde nicht in seinem Besitzstand gestört, zumal die Beteiligten auf verschiedenen Marktsegmenten tätig seien. Die Anmeldung der Domain sei später als die Markenmeldung betrieben worden, nämlich erst im Jahre 2000, und stelle auch deshalb kein Indiz für die Bösgläubigkeit dar, da dem Antragsteller eine Vielzahl von Top-level-Domains zur Verfügung stünden; im Übrigen werde dessen eigene Domain „bo-disco.com“ bei „Google“ an erster Stelle gelistet. Der Markeninhaber sei aus der Marke auch nie offensiv gegen den Antragsteller vorgegangen und habe dies auch nicht beabsichtigt; allerdings habe er ein eigenes schutzwürdiges Interesse daran, seinen wirtschaftlichen Erfolg gegen Nachahmer abzusichern, wozu auch der Aufbau einer Markenserie gehöre; unter diesen Umständen verbiete es sich, ihm Unlauterkeit zu unterstellen. Vielmehr versuche der Antragsteller letztlich nur, ihn vom Markt zu verdrängen, anstatt eine zeichenrechtliche Koexistenz mit ihm anzustreben.

Die ursprünglich von beiden Beteiligten beantragte mündliche Verhandlung ist auf beiderseitigen Antrag wieder abgesetzt worden.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber in der Sache nicht begründet.

Der Löschungsantrag, dem der Antragsteller gemäß § 54 Abs. 3 Satz 2 MarkenG (jetzt § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) rechtzeitig widersprochen hat, muss ohne Erfolg bleiben. Es kann nicht 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 oder Dienstleistungen 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 gelten, wenn auf Seiten des Markeninhabers 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 der Antragsteller 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 „BO-DISKO“ hinsichtlich aller von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen 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 in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rdn. 437). Insoweit sind Umsatzzahlen, Dauer der Benutzung, Werbeaufwendungen, die 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“).

Der Antragsteller hat insoweit lediglich Unterlagen über den Betrieb seiner mobilen Diskothek eingereicht, was lediglich einzelne Dienstleistungen der Klasse 41 betrifft, für welche die angegriffene Marke unter anderem geschützt ist, nicht aber etwa „Vermietung von Audiogeräten und Videogeräten, Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör, Filmproduktion, Künstlerdienste (Modellagentur)“, die eher nicht ähnlich, mit der Dienstleistung „Betrieb einer mobilen Diskothek“ sind. Dies gilt erst recht für weitere Dienstleistungen der Klasse 44 und die Waren der Klasse 9, für welche die angegriffene Marke geschützt ist, so dass der Antrag auf deren vollständige Löschung schon deshalb erfolglos bleiben muss.

Ob dem Antragsteller ein bundesweit schutzwürdiger Besitzstand hinsichtlich des Betriebs einer mobilen Diskothek zusteht oder nur ein räumlich beschränkter, aufgrund dessen ein Löschungsanspruch gegen eine Marke, die im gesamten Inland Schutz genießt, nicht besteht (vgl. BGH GRUR 2004, 790, 793 - Gegenabmahnung), kann letztlich dahinstehen. Denn es liegt kein ungerechtfertigter Eingriff in die Rechtsposition des Antragstellers vor. Eine solche ist nämlich zu verneinen, wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Marke hat, weil er selbst die Bezeichnung in beachtlichem Umfang benutzt und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (BGH GRUR 2005, 582 "The Colour of Elégance"), wie es hier der Markeninhaber geltend gemacht hat.

c) Es ergeben sich auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Markeninhaber bei der Anmeldung die Absicht hatte, die mit der Eintragung des Zeichens „BO-DISCO“ kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegenüber dem Antragssteller einzusetzen.

Dieser Tatbestand erfordert neben der objektiven Eignung der Marke, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes zu fungieren, eine entsprechende Absicht des Anmeldenden. An einer wettbewerbswidrigen Behin-

derungsabsicht 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.

Angesichts der Tatsache, dass der Markeninhaber bereits eine erhebliche Zeit unter der streitigen Kennzeichnung aufgetreten ist, bevor er sie als Marke angemeldet hat, ist sein Vortrag nachvollziehbar, er habe die von ihm verwendete Wortkombination zur Kennzeichnung einer eigenen Angebotspalette für sich angemeldet, so dass eine Absicht zur Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sperrmarke nicht von vornherein angenommen werden kann. Ob letztlich die Behauptung des Antragstellers zutrifft, dass seine Marktposition durch Verwendung seiner ähnlichen Kennzeichnung als Marke unlauter ausgenutzt werden soll, entzieht sich der beweisrechtlichen Feststellung im Register-(Löschungs-)Verfahren. Denn selbst wenn der Markeninhaber 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.

Aus der Belegung der Domain „bo-disko.de“ zugunsten des Markeninhabers lässt seine Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke schon deshalb nicht herleiten, weil sie etwa ein Jahr danach erfolgte.

Soweit sich der Antragsteller auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes „S100“ (GRUR 2004, S. 510) beruft, wonach ein berechtigtes Interesse an der Eintragung einer Marke unberücksichtigt bleiben muss, wenn die Gefahr besteht, dass die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird, weitere Vorteile aus der Eintragung zu ziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht werden kann, so treffen die Voraussetzungen für eine solche Schlussfolgerung im vorliegenden Fall nicht zu. Denn im dort entschiedenen Fall hatte der Markeninhaber mangels vorhergehender Präsenz auf dem deutschen Markt keinen eigenen schutzwürdigen Besitzstand und einem Dritten eine Lizenz erteilt, damit dieser die

prioritätsälteren Rechte des inländischen Zeicheninhabers abwehren konnte, so dass die Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wurde.

Nach alledem musste der Löschungsantrag ohne Erfolg bleiben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der grundsätzlichen Kostenregelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bleibt. Hierzu wird auch auf die zutreffenden Ausführungen der Markenabteilung verwiesen, welche die Beteiligten in der Beschwerde nicht substantiiert angegriffen haben.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Ko