



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 89/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 65 554
wegen Löschung

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenabteilung 3.4. - vom 1. Juni 2006 aufgehoben.

Der Löschungsantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 17. November 2004 angemeldete Bildmarke 304 65 554



ist am 25. April 2005 für die Waren und Dienstleistungen

"Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten"

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat mit am 18. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz die teilweise Löschung dieser Marke für "Schuhwaren" beantragt, da der Markeninhaber bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Dem Markeninhaber sei spätestens seit dem 13. September 2004 bekannt gewesen, dass die Antragstellerin im Inland mit einem Schuh unter dem Namen "Venice" erfolgreich auf dem Markt vertreten ist, der ebenfalls eine H-förmige Schuhseitenverzierung habe. Der Markeninhaber habe sich im September 2004 erfolglos um eine Vertragsbeziehung mit der Antragstellerin bemüht, die diese wegen Bedenken gegen seine Bonität abgelehnt habe. In der Folge habe der Markeninhaber mehrere Abnehmer der Antragstellerin abgemahnt. Durch einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 4. Juli 2005 sei dies dem Markeninhaber ebenso untersagt worden wie die Vertreibung von mit der Bildmarke "H" verzierten Schuhen.

Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag widersprochen und vorgetragen, zum Zeitpunkt der Markenmeldung sei er nicht bösgläubig gewesen. Er habe nicht gewusst, dass hinter den "Venice-Schuhen" die Antragstellerin stehe. Die Kenntnis von der Vorbenutzung eines H-Zeichens durch Dritte begründe keine Bösgläubigkeit. Er habe eine Nutzungsabsicht, da er Schuhe mit dem H-Zeichen umfangreich vertreibe. Die Antragstellerin habe das H-Zeichen unstreitig nicht als

Marke angemeldet. Entsprechende Modelle würden im Übrigen von unterschiedlichen Firmen vertrieben. Bereits ab November 2003 habe der Markeninhaber das Zeichen umfänglich genutzt.

Mit Schriftsatz vom 19. Januar 2006 beantragte die Antragstellerin die Teillöschung der angegriffenen Marke für die Waren "Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke mit Beschluss vom 1. Juni 2006 teilweise für "Schuhwaren" gelöscht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Bezüglich der Schuhwaren liege der Lösungsgrund der Bösgläubigkeit vor. Aus dem Vortrag der Antragstellerin, insbesondere der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ihres Handelsvertreters Herrn N..., ergebe sich, dass die Anmeldung in Behinderungsabsicht erfolgt sei. Dafür spreche, dass die Antragstellerin eine Bestellung von Schuhen durch den Markeninhaber zeitlich vor der Anmeldung der angegriffenen Marke aufgrund fehlender Bonität des Markeninhabers abgelehnt habe. Für die Bösgläubigkeit spreche außerdem, dass der Markeninhaber nach der Eintragung Kunden der Antragstellerin abgemahnt habe. Den Vortrag des Markeninhabers hat die Markenabteilung als reine Schutzbehauptungen gewertet. Insbesondere fehle es insoweit an jeglicher Glaubhaftmachung. Soweit der Lösungsantrag zurückgewiesen worden sei, fehle es an Hinweisen für eine Behinderungsabsicht des Markeninhabers.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Die Markenmeldung sei nicht bösgläubig erfolgt. Dem Markeninhaber sei vor der Anmeldung zwar bekannt gewesen, dass mehrere Firmen eine "H"-förmige Seitenverzierung auf Sportschuhen benutzten und dass sog. Venice-Schuhe auf dem Markt vertrieben würden. Er habe jedoch nicht gewusst, dass hinter dem Vertrieb dieser "Venice"-Schuhe die Antragstellerin stehe. Vergleichbare Schuhmodelle würden seit längerem durch zahlreiche andere Hersteller und entsprechende Ver-

triebspartner - nicht zuletzt durch den Markeninhaber - vertrieben. Zur Glaubhaftmachung hierfür stützt sich der Markeninhaber auf eine eigene eidesstattliche Versicherung vom 28. März 2007, eine eidesstattliche Versicherung seines Geschäftspartners ebenfalls vom 28. März 2007 sowie Ablichtungen entsprechender Schuhmodelle mit einem "H" an der Seite. Aus Kopien entsprechender Markeneintragungen ergebe sich außerdem, dass in der Vergangenheit Schuhe mit einer H-Kennzeichnung geschützt waren, deren Schutz zwischenzeitlich abgelaufen sei. Durch seine Bevollmächtigten habe er vor der Anmeldung recherchieren lassen, dass es zum damaligen Zeitpunkt keine Marke mit dem H-Bildlogo gegeben habe. Hierzu hat der Markeninhaber eine entsprechende eidesstattliche Versicherung seines Bevollmächtigten vom 28. März 2007 vorgelegt.

Die Kenntnis von der Verwendung eines Zeichens durch Dritte reiche für den Vorwurf der Bösgläubigkeit nicht aus. Voraussetzung sei nämlich, dass die Behinderungsabsicht des Dritten wesentliches Motiv der Markenmeldung gewesen sein muss. Dann fehle es hier, da es dem Markeninhaber bei der Anmeldung darum gegangen sei, eigene Interessen zu schützen. Er habe mit der Markeneintragung die Wahrung und Stützung seiner Marktposition bezweckt. Dafür spreche, dass er bereits Anfang 2004 entsprechende Sportschuhe mit Erfolg vertrieben habe. Bereits im Dezember 2003 habe er bei einem Großhändler in Düsseldorf entsprechende Schuhe geordert und diese dann im Frühjahr 2004 in seinem Ladenlokal verkauft. Weitere Schuhe mit der seitlichen H-Kennzeichnung und der Bezeichnung "Bullion" und "Kadiman", die er sich auch als Marken habe schützen lassen, habe er ebenfalls seit 2004 vertrieben. Der Jahresumsatz seines relativ jungen Geschäftsbetriebs mit derartigen Produkten liege bei ca. ... €.

Eine Bösgläubigkeit ergebe sich auch nicht dadurch, dass er im September 2004 auf der Schuhmesse in Düsseldorf einen Stand mit den "Venice"-Schuhen besucht habe. Die zum Kauf avisierten Schuhe seien nicht für den Markeninhaber selbst, sondern für den damaligen Geschäftsführer der Firma ..., bestimmt gewesen. Er habe die Order nicht veranlasst, sondern lediglich als Ansprechpartner zur

Verfügung gestanden, da er entsprechende Modelle bereits damals erfolgreich vertrieben habe. Die von der Antragstellerin vorgelegten anonymen Schreiben stammten nicht von ihm. Zur Glaubhaftmachung seiner Behauptungen stützt sich der Markeninhaber neben den bereits erwähnten eidesstattlichen Versicherungen auf diverse Rechnungsbelege vom Frühjahr 2004 und auf Abbildungen entsprechender Schuhmodelle.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2006 aufzuheben, soweit die Marke 304 65 554 für "Schuhwaren" gelöscht wurde und den Löschungsantrag auch insoweit zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den Beschluss der Markenabteilung und ist der Auffassung, die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sei bösgläubig erfolgt. Der Markeninhaber habe die mit der Eintragung der Marke verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzen wollen. Die Angaben des Markeninhabers in seiner Beschwerdebegründung hält die Antragstellerin für wenig stichhaltig. Die vorgelegten Rechnungen zeigten nicht, um welche Art Schuhe es sich gehandelt habe. Wenig stichhaltig sei auch der Vortrag des Markeninhabers, er habe die Antragstellerin nicht gekannt. Er habe bei ihr "Venice"-Schuhe bestellt, sei wegen fehlender Bonität jedoch nicht akzeptiert worden. Dass die anonymen Schreiben der Markeninhaber verschickt habe, ergebe sich daraus, dass diesen Schreiben die Eintragungsurkunde der streitgegenständlichen Marke beigelegt war. Dass der Markeninhaber bösgläubig gewesen sei, habe schließlich auch das Landgericht Hamburg festgestellt. Für eine Bösgläubigkeit spreche insbesondere,

dass der Markeninhaber an die Antragstellerin sogar eine Lizenzgebühr von ... € gezahlt habe.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig und begründet. Aufgrund der Angaben des Markeninhabers im Beschwerdeverfahren und der von ihm vorgelegten Unterlagen hält der Senat eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht für erwiesen.

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. zu § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S. 100; GRUR 2000, 1032, 1033 f. - EQUI 2000; BPatG GRUR 2000, 809, 810 - SSZ). Eine Löschung wegen Bösgläubigkeit kommt danach beispielsweise bei sog. Sperrmarken in Betracht, die in erkennbar wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet werden, um Dritte von der Aufnahme oder der Fortführung dieser Kennzeichnungen auszuschließen. Dabei kann Bösgläubigkeit insbesondere dann zu bejahen sein, wenn entweder ein schutzwürdiger Besitzstand eines Dritten wissentlich verletzt wird oder die Monopolisierung der angemeldeten Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt werden soll (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 435).

Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist neben einem vorsätzlichen Eingriff des Markenanmelders in den schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers vor allem der Nachweis eines sittenwidrigen Handelns; hierfür reicht die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen noch nicht aus, da dem Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht fremd ist. Ein Anmelder handelt daher

in solchen Fällen erst dann bösgläubig, wenn besondere verwerfliche Umstände hinzutreten (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 111 - TORCH). Es müssen auf Seiten des Anmelders also 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 dabei 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 die Beweislast, d. h. unaufklärbare Tatsachen führen zwingend zur Zurückweisung seines Löschungsantrags.

Vorliegend sieht der Senat keinen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin, in den die streitgegenständliche Bildmarke eingreifen könnte. Auf der Bildmarke ist ein weißer Sportschuh abgebildet, bei dem sich auf der rechten Seite ein schräggestellter schwarzer Blockbuchstabe "H" befindet. Schutz genießt die Bildmarke nur für die konkrete Abbildung, nicht aber für Schuhe, bei denen sich an der Seite ein "H" befindet. Die streitgegenständliche Abbildung unterscheidet sich deutlich von dem schwarzen Schuh mit weißem "H", wie ihn die Antragstellerin zur Begründung ihres Löschungsantrags eingereicht hat. Gegen einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin spricht auch der durch Kopien entsprechender Markeneintragungen belegte Vortrag des Markeninhabers, dass andere Firmen bereits vor der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke eine H-förmige Seitenverzierung auf Sportschuhen verwendet haben.

Wenn man einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin unterstellt, lässt sich nicht feststellen, dass der Markeninhaber mit der Anmeldung der Marke in

sittenwidriger Weise in diesen eingegriffen hätte. Aufgrund des Vorbringens des Markeninhabers im Beschwerdeverfahren hält es der Senat nämlich nicht für erwiesen, dass es dem Markeninhaber im Zeitpunkt der Markenanmeldung im November 2004 ausschließlich oder vorwiegend um die rechtsmissbräuchliche Behinderung Dritter (z. B. der Antragstellerin) gegangen ist. Gegen den Markeninhaber spricht zwar das Scheitern des zwischen den Parteien unstreitigen Geschäftskontakts wenige Wochen vor der Anmeldung im September 2004, bei dem es um die Bestellung sog. "Venice"-Schuhe ging, die von der Antragstellerin stammen und bei denen seitlich der Buchstabe "H" erkennbar ist. Auch die eidesstattlichen Versicherungen des Handelsvertreters der Antragstellerin vom 1. Juli 2005 und vom 10. Oktober 2005, wonach dieser nach negativer Bonitätsprüfung und Besichtigung des Geschäftslokals des Markeninhabers diesem gegenüber telefonisch das Scheitern des Geschäfts mitgeteilt habe, sprechen gegen den Markeninhaber.

Gleichwohl sind diese Indizien unter Berücksichtigung des Vortrags des Markeninhabers im Beschwerdeverfahren nicht geeignet, eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers mit der erforderlichen Sicherheit zu beweisen. Zweifel bestehen insbesondere aufgrund der eidesstattlichen Versicherungen des Markeninhabers und seines Geschäftspartners vom 28. März 2007. Der Markeninhaber verkauft danach seit Beginn seiner Geschäftstätigkeit - im Internet seit November 2003, im Ladenlokal seit Frühjahr 2004 - Sportschuhe mit dem H-Logo.

Wie der Markeninhaber im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens vorgetragen hat, hat er seit 2004 jährlich etwa ... Schuhe mit seitlicher H-Kennzeichnung verkauft. Vor diesem Hintergrund erscheint es denkbar, dass der Markeninhaber sich das Zeichen zur Wahrung eigener Interessen hat schützen lassen, zumal er vor der Anmeldung seinen Bevollmächtigten damit beauftragt hatte, eine Marken- und Geschmacksmusterrecherche vorzunehmen, ob es bereits ein derartiges geschütztes H-Bildlogo gebe.

Dass der Markeninhaber nach der Anmeldung durch seinen Anwalt Dritte wiederholt unter Hinweis auf seine Marke hat abmahnen lassen, war sein gutes Recht als Markeninhaber.

Dass der Markeninhaber Verfasser der von der Antragstellerin vorgelegten anonymen Schreiben gewesen ist, lässt sich nicht belegen. Dass er aufgrund der Verfahren beim Landgericht Hamburg an die Antragstellerin ... € Lizenzgebühren für ... Paar Schuhe gezahlt hat, kann eine Bösgläubigkeit ebenfalls nicht beweisen, da es in jenem Verfahren nach dem unwiderlegten Vortrag des Markeninhabers um Schuhe mit einer V-Kennzeichnung gegangen ist.

Aufgrund mangelnder Beweise für eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers war der Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und der Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

br/Fa