



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 76/05

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
30. Dezember 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 85 094 (S 41/03 Lö)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. September 2004 aufgehoben und die Löschung der Marke 300 85 094 angeordnet.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des Lösungsverfahrens, soweit sie vor der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts entstanden sind, trägt die Beschwerdegegnerin.

**Gründe**

**I.**

Die am 20. November 2000 angemeldete Marke 300 85 094

**Flixotide**

ist am 13. März 2001 für "Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Humanarzneimittel" in das Register eingetragen worden.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Eingabe vom 19. Februar 2003 die vollständige Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG aF (nunmehr §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 Markengesetz), da die Marke bösgläubig angemeldet worden sei.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 8. September 2004 den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Die dagegen erhobene Beschwerde der Antragstellerin wurde mit Beschluss des Bundespatentgerichts, zugestellt an Verkündungs Statt am 17. Dezember 2007, zurückgewiesen.

Auf die - zugelassene - Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 2. April 2009 (I ZB 5/08) den Beschluss des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.

Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein könne, wenn wegen des Unternehmensgegenstands des Anmelders nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht komme und nach den tatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt sei, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Dies könne insbesondere dann der Fall sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne, bereits bestimmte Dritte nahe liege, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet werde, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können. Vorliegend kämen

als Interessenten lediglich der Hersteller des betreffenden Arzneimittels (Flixotide/Flutide) und die Parallelimporteure, die es im Inland vertrieben, in Betracht. Wollte der Anmelder die Marke nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen, sondern lasse er sie in der Erwartung, der Hersteller des Arzneimittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung seines Arzneimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, sich die Markenrechte von diesem abkaufen zu lassen, handele er den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit bösgläubig. Auch für Parallelimporteure sei ein etwaiges Bedürfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung "Flixotide" zu erwerben, erst durch die Eintragung der Marke für die Antragsgegnerin und der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des Arzneimittels unter der bisherigen eingeführten Kennzeichnung "Flixotide" aufgrund der von der Antragsgegnerin erworbenen Markenrechte untersagt werden könnte, entstanden. Unter den Umständen des vorliegenden Falles folge daraus die objektiv naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte einzelnen Parallelimporteuren gegenüber (nur) zu dem Zweck geltend mache, sich die Rechte von dem in Anspruch genommenen Parallelimporteur abkaufen zu lassen. Dies genüge für die tatsächliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin auch im Hinblick auf eine mögliche Lizenzierung oder Veräußerung der Markenrechte an einen Parallelimporteur bereits bei der Anmeldung der Marke in rechtsmissbräuchlicher Absicht und damit bösgläubig gehandelt habe.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den angegriffenen Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. September 2004 aufzuheben und die Marke 300 85 094.8/05 FLIXOTIDE zu löschen und ferner die Kosten des Verfahrens der Markeninhaberin aufzuerlegen, jedenfalls die Kosten des jetzigen Termins.

Die Beschwerdegegnerin habe darauf abgezielt, die Marke "Flixotide" für Parallelimporteure im Inland zu sperren. Das sei bösgläubig. Ihr habe jeglicher Benutzungswille gefehlt. Die Anmeldung sei rechtsmissbräuchlich gewesen. Das Argument, die Anmeldung der Beschwerdegegnerin ermögliche es Parallelimporteuren, die Waren mit der von der Beschwerdeführerin im Inland geführten Kennzeichnung zu führen, verfange nicht. Läge tatsächlich eine künstliche Abschottung der Märkte vor, so bedürfte es keiner weiteren Zwangslage, damit die Parallelimporteure umkennzeichnen dürften. Die Beschwerdegegnerin versuche, eine ganz neue Rechtsordnung zu schaffen, statt sich mit dem vom EuGH geschaffenen Ausgleich zwischen den Rechten des Markeninhabers und der Warenverkehrsfreiheit zufrieden zu geben. Eine Rechtsbeschwerde zum BGH sei nicht angezeigt. Es bestehe auch kein Anlass für eine EuGH-Vorlage, nachdem der EuGH für die Fälle einer Umkennzeichnung von importierten Waren durch Parallelimporteure bereits klare Maßstäbe aufgestellt habe.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die Anmeldung der Marke sei nicht zum Nachteil des Parallelimporteurs erfolgt, sondern verschaffe diesem einen Vorteil, da er in die Lage versetzt werde, für das importierte Arzneimittel die vom Hersteller im Inland benutzte Marke zu verwenden. Dem Parallelimporteur entstehe durch die Anmeldung kein Schaden. Das Recht des Parallelimporteurs, die importierten Arzneimittel im Falle einer entgegenstehenden Marke auf die vom Hersteller im Inland benutzte Marke umzukennzeichnen, stelle einen wertvollen Besitzstand des Parallelimporteurs dar, der ihm genommen würde, wenn die Marke gelöscht würde. Die Anmeldung stelle im Ergebnis zugunsten der Warenverkehrsfreiheit ein notwendiges Korrektiv zu der von dem Arzneimittelhersteller im Wege der Zwei-Marken-Strategie geschaffenen Abschottung der nationalen Märkte dar. Durch die Anmeldung der Marke seien auch

keine schutzwürdigen Interessen des Arzneimittelherstellers betroffen. Der Arzneimittelhersteller habe überhaupt kein Interesse an einem einheitlichen Marktauftritt.

Die Beschwerdegegnerin regt an, folgende Fragen dem EuGH vorzulegen:

- "1. Ist das Tatbestandsmerkmal "bösgläubig" in Art. 3 Abs. 2 lit. d RL Nr. 89/104/EG dahingehend auszulegen, dass es bösgläubig ist, wenn ein Dritter eine nationale Marke in einem Mitgliedstaat der EU (Importland) für Arzneimittel angemeldet und zur Eintragung bringt, die identisch mit der von einem Arzneimittelhersteller in einem anderen Mitgliedstaat der EU eingetragenen Marke für Arzneimittel ist, sofern es sich um eine Marke handelt, die von einem Arzneimittelhersteller nicht im Importland, sondern nur in einem oder mehreren anderen EU-Mitgliedsstaaten für ein und dasselbe Arzneimittel zwecks Umsetzung von Mehr- und Zweitmarkenstrategien genutzt wird.
  
2. Ist das Tatbestandsmerkmal "bösgläubig" in Art. 3 Abs. 2 lit. d RL Nr. 89/104/EG dahingehend auszulegen, dass es bösgläubig ist, wenn ein Dritter eine nationale Marke in einem Mitgliedstaat der EU für Arzneimittel angemeldet und zur Eintragung bringt, die identisch mit der von einem Arzneimittelhersteller in einem anderen Mitgliedstaat der EU eingetragenen, prioritätsälteren Marke für Arzneimittel ist, sofern sich ein Parallelimporteur dieses Arzneimittels wegen der nationalen Marke des Dritten auf die hierdurch objektiv bestehende Zwangslage zur Durchführung der Umkennzeichnung im Sinne der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache C-379/97 (U... in P...) berufen kann."

Außerdem regt die Beschwerdegegnerin an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Sie ist der Ansicht, es ergebe sich ein deutlicher Wertungswiderspruch, wenn die Anmeldung der Beschwerdegegnerin als Markenagentur anders beurteilt werde als die Anmeldung eines Parallelimporteurs, eine Fallgestaltung, die der Bundesgerichtshof bereits im Jahr 2007 zu beurteilen gehabt habe. Damals sei er zu dem Ergebnis gelangt, dass der Parallelimporteur durch die Anmeldung der Auslandsmarke "Cordarone" des Arzneimittelherstellers weder Rechte des Arzneimittelherstellers noch die Rechte anderer Parallelimporteure verletzt habe.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auf der Grundlage der vom Bundesgerichtshof in dem Beschluss vom 2. April 2009 (I ZB 5/08) dargelegten Rechtsauffassung, an die der Senat gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG gebunden ist, Erfolg.

Danach ist der Umstand, dass die Markeninhaberin eine Markenagentur betreibt, bei der Prüfung der Bösgläubigkeit der Anmeldung in eine Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände einzubeziehen. Die tatsächliche Vermutung, der Anmelder werde unter rechtsmissbräuchlichem Einsatz seiner aus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte zum Zwecke der Lizenzierung oder Veräußerung der Marke auf Dritte einwirken, kann danach insbesondere dann begründet sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne, bereits bestimmte Dritte naheliegt, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehin-

dert werden können. Vorliegend kommen hier ernsthaft nur der Hersteller des Arzneimittels "Flixotide" und die Parallelimporteure in Betracht. Etwas anderes lässt sich auch nicht aufgrund des neuen Vortrags der Antragsgegnerin feststellen. Zwar entfällt bei einer wesentlichen Änderung der Tatsachen oder Beweismittel eine Bindungswirkung (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 89 Rdn. 6), jedoch sind solche weder vorgetragen, noch ersichtlich. Nach den eigenen Ausführungen der Antragsgegnerin wollte sie die Marke "Flixotide" selber nicht benutzen, sondern nur verhindern, dass andere die Marke "Flixotide" im Inland benutzen können. Ihre Ansicht, sie wolle mit der Anmeldung einen vollständigen Wettbewerb ermöglichen, damit die Parallelimporteure das importierte Mittel umzeichnen können, ist unrealistisch, da davon auszugehen ist, dass die Antragsgegnerin nicht rein altruistisch handelt, sondern die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke getätigt hat, um damit Geld zu verdienen; diese Rechtsauffassung hat auch der BGH seiner Entscheidung zu Grunde gelegt. Außerdem besteht die Funktion des Markenrechts darin, etwas mit der fraglichen Marke zu kennzeichnen, nicht aber darin, Marken sich eintragen zu lassen, damit sie nicht benutzt werden sollen. Das behauptete Bestreben der Antragsgegnerin, den Parallelimporteuren zu ermöglichen, die Kennzeichnung der im Ausland in den Verkehr gebrachten Produkte beim Import mit der Inlandsmarke kennzeichnen zu können, ist jedenfalls kein markenrechtlich relevanter Zweck für eine Inlandsanmeldung einer Marke, die dann gerade nicht benutzt werden soll.

Es besteht keine Veranlassung, die von der Antragsgegnerin genannten Fragen zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit dem EuGH gemäß Art. 234 Abs. 1, lit. d EGV vorzulegen. Eine Vorlage ist geboten, wenn die betreffende Auslegungsfrage unmittelbar entscheidungserheblich ist und in Bezug auf das gemeinschaftliche Recht umstritten ist oder wenn in diesem Zusammenhang von der Rechtsprechung des EuGH abgewichen werden soll (Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz 9. Aufl. 3 83 Rdn. 49). Eine solche Fallgestaltung ist hier nicht gegeben.

Der EuGH hat in der Entscheidung C-529/07 - L... zur Auslegung des Begriffs der Bösgläubigkeit bereits Stellung genommen. Diese Entscheidung betraf einen Fall, in dem bereits vor der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke mehrere Hersteller eine Warenform benutzen. In einem solchen Fall ist bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke bösgläubig ist, das nationale Gericht gehalten, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorliegen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware verwendet, die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie den Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen. Insbesondere hat der EuGH die Hauptfunktion der Marke hervorgehoben, die darin besteht, die Ursprungsidentität der betreffenden Ware oder Dienstleistung zu garantieren.

Wer eine Marke anmeldet und wie er oder andere sie bereits benutzen, kann nach der Rechtsprechung des EuGH ein relevanter Umstand dafür sein, ob der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Wenn - wie vorliegend - eine Anmelderin die Marke selbst nicht benutzen will, sondern durch die Marke nur verhindern will, dass andere diese im Inland benutzen können (und Parallelimporteure umzeichnen müssen/dürfen), besteht kein Anlass, die von der Beschwerdegegnerin genannten Fragen dem EuGH vorzulegen. Die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Fragen betreffen außerdem allenfalls einen Ausschnitt des vorliegenden Sachverhalts (selbst wenn man unterstellen würde, dass die Beschwerdeführerin wegen einer "Zwei-Marken-Strategie" ihre Auslandsmarke nicht im Inland geschützt hat) und umfassen nicht alle Umstände des Einzelfalls. Die Fragen könnten daher vom EuGH auch nur dahingehend beantwortet werden, dass alle

erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind. Es sind hier keine relevanten Umstände erkennbar, die der Bundesgerichtshof nicht bereits berücksichtigt hat und die Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG aufgrund höherrangigen Rechts entfallen lassen könnten (vgl. BGH GRUR 2007, 55 Farbmarke gelb/grün II).

Auch eine erneute Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst. Soweit die Beschwerdegegnerin meint, es handle sich vorliegend um eine grundsätzliche Rechtsfrage, nämlich dass es keinen Unterschied machen könne, ob ein Parallelimporteur die Marke anmelde oder eine Markenagentur, und dass die Entscheidung des BGH seiner Entscheidung in BGHZ 173, 230 CORDARONE widerspreche, ist - abgesehen davon, dass die jeweiligen Sachverhalte nicht identisch sind - zu berücksichtigen, dass der Bundesgerichtshof in der vorliegenden Sache zu der von der Beschwerdegegnerin gestellten Frage bereits abschließend Stellung genommen hat, nämlich dahingehend, dass der Unternehmensgegenstand des Anmelders eine Rolle spielen kann.

Dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Schriftsatznachlass zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 26. November 2009 wird nicht stattgegeben (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 Satz 1 ZPO). Dieser Schriftsatz enthält kein neues Vorbringen, zu dem sich die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung nicht hat erklären können.

Auch dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Schriftsatznachlass zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 24. November 2009 wird nicht stattgegeben (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 Satz 1 ZPO). Auch dieser Schriftsatz enthält kein neues Vorbringen, zu dem sich die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung nicht hat erklären können.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des Lösungsverfahrens, soweit sie vor der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts

entstanden sind, trägt die Beschwerdegegnerin (§ 71 Abs. 1 Satz 1, § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

In der Regel trägt in Markenbeschwerdeverfahren zwar jeder Beteiligte selbst seine Kosten. Bei einer bösgläubigen Anmeldung jedoch entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dem Anmelder die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz 9. Aufl. § 71 Rdn. 14). Vorliegend sind keine Umstände ersichtlich, davon abzuweichen, dass die Kosten des Verfahrens derjenige trägt, der eine Marke bösgläubig angemeldet hat. Da der Bundesgerichtshof sich in dem Beschluss vom 2. April 2009 zu den Kosten des Verfahrens nicht geäußert hat, ist der Senat auch nicht an eine Rechtsauffassung des BGH dahingehend gebunden, dass jeder seine eigenen Kosten zu tragen hat.

Im Zusammenhang mit der Hauptsacheentscheidung ist auch über die Kostenentscheidung der Markenabteilung zu entscheiden, und zwar in vollem Umfang (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl., § 71 Rdn. 9). Die Markenabteilung hat keine Kosten auferlegt. Da die Anmeldung bösgläubig war, ist der Beschluss der Markenabteilung hinsichtlich der fehlenden Kostenauflegung aufzuheben. Auch insoweit hat die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist nicht mehr zu entscheiden, da vom Bundesgerichtshof eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wurde und damit insoweit jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten trägt (§ 90 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Vorliegend hat der BGH die Sache zurückverwiesen

ohne eine Kostenentscheidung zu treffen oder zu erwähnen, dass das Bundespatentgericht auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu entscheiden habe.

Bayer

Merzbach

Metternich

Hu