



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 151/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. April 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 04 514
(hier: Lösungsverfahren S 147/08 Lö)

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richter Knoll sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2009 wird insoweit aufgehoben, als der Lösungsantrag zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 303 04 514 wird angeordnet.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens trägt die Markeninhaberin.
4. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,- € festgesetzt.

Gründe

I.

Die am 29. Januar 2003 für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, insbesondere Humanarzneimittel"

angemeldete Marke

Maxitrol

ist am 28. März 2003 unter der Nr. 303 04 514 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Antragstellerin am 9. Mai 2008 Löschantrag nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1, 54 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag fristgerecht widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 hat mit Beschluss vom 2. April 2009 den Löschantrag zurückgewiesen. Die Markenabteilung geht davon aus, dass die Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung nicht bösgläubig war. Sie habe zwar eine Vielzahl von Marken angemeldet, und zwar spezifisch in den Klassen 5 und 10, die in anderen Staaten teilweise für andere Markeninhaber für entsprechende Produkte registriert seien und dort benutzt würden. Die Markeninhaberin habe auch keinen eigenen Geschäftsbetrieb im Sinne einer Produktionsstätte. Dies sei aber unschädlich, weil Verwertung und Handel mit Immaterialgüterrechten nicht unlauter sei, zumal nicht nachgewiesen werden könne, dass die Markeninhaberin Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche erhebe; die Antragstellerin beabsichtige zu-

dem nicht, die streitgegenständliche Bezeichnung in Deutschland zu nutzen. Soweit die Markeninhaberin, die auch selbst Marken kreiere, in Deutschland nicht angemeldete oder nicht benutzte (und deshalb löschungsreife) Marken ermittle und für sich anmelde, sei dies nicht rechtsmissbräuchlich. Dies entspreche im Ergebnis auch Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten, die in entsprechenden Fällen ergangen seien.

Hiergegen richtet sich die von der Antragstellerin erhobene Beschwerde.

Zur Begründung nimmt die Antragstellerin Bezug auf Schriftsätze, die sie in einem auf Zustimmung zur Löschung der angegriffenen Marke gerichteten Rechtsstreit gegen die Markeninhaberin vor dem LG München I und dem OLG München eingereicht hat. Das LG München I hat die Klage der Antragstellerin mit Endurteil vom 23. Oktober 2008 abgewiesen. Auf die Berufung der Antragstellerin hat das OLG München mit Urteil vom 15. Oktober 2009 das Urteil des LG München I vom 23. Oktober 2008 aufgehoben und die Markeninhaberin verurteilt, in die Löschung der angegriffenen Marke einzuwilligen. Das OLG München hat die Revision gegen dieses Urteil nicht zugelassen. Die Nichtzulassungsbeschwerde der Markeninhaberin ist derzeit beim BGH unter dem Az. I ZR 186/09 anhängig.

In den Bezugsschriftsätzen hat die Antragstellerin dargelegt, dass sie in über 60 Staaten aufgrund der IR-Marke 713 853 bzw. nationaler Marken, sowie für das Gebiet der Europäischen Union aufgrund der Gemeinschaftsmarke 003 521 821 Markenschutz für die Bezeichnung Maxitrol insbesondere für ophthalmologische pharmazeutische Erzeugnisse erlangt habe. Sie nutze diese Marke(n) insbesondere in europäischen Staaten intensiv. Es sei die Strategie der Markeninhaberin, die seit dem Jahr 2000 ... Marken in Deutschland angemeldet habe, Bezeichnungen anzumelden, die von namhaften Pharmaunternehmen im Ausland für die Kennzeichnung von dort vertriebenen Arzneimitteln verwendet würden. Selbst benutze sie diese Marken nicht und habe auch keine Absicht, diese zu benutzen, insbesondere auch nicht durch Lizenzierung an Dritte. Sie habe zum Zeitpunkt der

Anmeldung der streitgegenständlichen Marke aufgrund der intensiven Nutzung der Bezeichnung Maxitrol als Marke durch die Antragstellerin auch Kenntnis gehabt bzw. damit gerechnet, dass die Antragstellerin beabsichtigte, dieses Zeichen in absehbarer Zeit auch in Deutschland einzuführen und zu benutzen. Letzteres ergebe sich auch aus der von der Antragstellerin getätigten Gemeinschaftsmarkenanmeldung 003 521 821 "Maxitrol". Gegen die Eintragung dieser Gemeinschaftsmarke habe die Markeninhaberin beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt einen Löschungsantrag eingereicht, über den noch nicht entschieden worden sei. Die Markeninhaberin habe bei der Anmeldung der angegriffenen Marke in der Absicht gehandelt, die Antragstellerin wettbewerbswidrig zu behindern, was auch durch ihren auf die angegriffene Marke gestützten Löschungsantrag gegen die vorgenannte Gemeinschaftsmarke der Antragstellerin verdeutlicht werde. Soweit die Rechtsprechung des BGH die Bösgläubigkeit von Parallelimporteuren, die eine im Ausland für den Hersteller als Marke geschützte Bezeichnung eines Pharma-Produktes im Inland anmeldeten, verneint habe, sei dies irrelevant, weil es hier um eine andere Fallgruppe, nämlich den Erwerb einer solchen Marke durch eine Markenagentur gehe. Die Antragstellerin ist der Auffassung, aus ihrem Vortrag folge unter Anwendung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 780 – Ivadal) ohne weiteres, dass die Markeninhaberin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen sei. Es sei auch kein Grund für eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens gegeben.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2009 insoweit aufzuheben, als der Löschungsantrag zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke 303 04 514 anzuordnen und der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten des patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Hilfsweise regt sie an, das Beschwerdeverfahren nach § 82 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO auszusetzen.

Die Markeninhaberin ist der Auffassung, sie habe bei der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht bösgläubig gehandelt. Diese Auffassung habe das LG München I in seinem klageabweisenden Urteil vom 23. Oktober 2008 geteilt. Der BGH habe in der Entscheidung "Ivadal" (GRUR 2009, 780) die Warenverkehrsfreiheit im europäischen Binnenmarkt unzutreffend gewürdigt. Gegen die darauf ergangenen Entscheidungen des Bundespatentgerichts hat die Markeninhaberin zulassungsfreie Rechtsbeschwerde erhoben, über die noch nicht entschieden ist. Die Antragstellerin verfolge eine "Zwei-Marken-Strategie", um das Preisgefälle innerhalb der EU für Pharma-Produkte auszunutzen; da sie die Bezeichnung "Maxitrol" in Deutschland deswegen gar nicht nutzen wolle, habe sie auch keinen eigenen schutzwürdigen Besitzstand. Es müssten die vom BGH entwickelten Grundsätze der Entscheidung "Cordarone I" (GRUR 2008, 160) Anwendung finden, wonach ein Parallelimporteur, der eine im Ausland eingetragene, aber in Deutschland nicht geschützte Marke für die Kennzeichnung eines von ihm importierten und in Deutschland vertriebenen pharmazeutischen Produktes nutze, nicht bösgläubig handele. Markenagenturen, deren Tätigkeit durch das Markengesetz eröffnet worden sei, müssten einem solchen Parallelimporteur gleichgestellt werden, zumal die Markeninhaberin nicht beabsichtige, gegen die Parallelimporteure, die das betreffende pharmazeutische Präparat unter der Bezeichnung "Maxitrol" bereits vertreiben, aus der angegriffenen Marke vorzugehen. Für Parallelimporteure ergebe sich auch ansonsten kein Nachteil, wenn eine Markenagentur eine für Dritte im Ausland als Marke geschützte Bezeichnung für sich im Inland als Marke schützen lasse. Sie würden nach der Rechtsprechung des EuGH dadurch in die Lage versetzt, die importierten Pharma-Produkte mit der weiteren, im Inland geschützten Her-

stellermarke umzukennzeichnen. Damit werde eine Abschottung des Binnenmarktes, der durch die "Zwei-Marken-Strategie" von Pharma-Herstellern herbeigeführt werde, beseitigt. Eine Vorlage an den EuGH sei vor diesem Hintergrund in den beim BGH anhängigen Verfahren angezeigt; deswegen rechtfertige sich auch eine Aussetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Im vorliegenden Fall sei zudem die angegriffene Marke zwischenzeitlich auf einen Parallelimporteur des betreffenden Arzneimittels übertragen worden, so dass nach der Entscheidung BGH GRUR 2008, 160 eine Bösgläubigkeit vorliegend in keinem Falle mehr angenommen werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2010 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Die Markeninhaberin hat die angegriffene Marke 303 04 514 "Maxitrol" bösgläubig angemeldet (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG), so dass auf die Beschwerde der Antragstellerin der angefochtene Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und aufgrund des Löschungsantrags der Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG).

1. Nach der Rechtsprechung des BGH handelt der Anmelder eines Zeichens, der weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, bei der Anmeldung bösgläubig, wenn besondere Umstände hinzutreten, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, dass der Anmel-

der in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen anmeldet (BGH GRUR 2009, 780, Tz. 13 m. w. N. - Ivadal). Mithin kann eine Markenmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn wegen des Unternehmensgegenstands des Anmelders nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht kommt, und wenn nach den tatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Dies kann 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 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 gehindert werden können (BGH GRUR 2009, 780, Leitsatz bzw. Tz. 20 - Ivadal).

Diese Voraussetzungen sind auch im vorliegenden Fall erfüllt. Die Markeninhaberin war an dem o. g. Verfahren vor dem BGH als Inhaberin der dort angegriffenen Marke beteiligt. Das Bundespatentgericht hat auf diese Entscheidung des BGH im zurückverwiesenen Verfahren die Löschung der dort angegriffenen Marke nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG angeordnet. Abweichende und entscheidungserhebliche Tatsachen, die im vorliegenden Fall zu einem anderen Ergebnis führen könnten, liegen nicht vor.

- a) Die Markeninhaberin hat es sich zum Geschäftsprinzip gemacht, Marken für Arzneimittel anzumelden, die im Inland nicht geschützt sind, im Ausland für andere Unternehmen jedoch zur Kennzeichnung bestimmter Arzneimittel registriert sind und dort benutzt werden. So liegt es auch hier. Die Antragstellerin hat für die Bezeichnung "Maxitrol" in 61 ausländischen Staaten teilweise als IR-Marke, teilweise als nationale Marke, sowie in der Europäischen Union als Gemeinschaftsmarke Schutz erlangt. Wie sich aus den zur Benutzung dieser Marken eingereichten Unterlagen der Antragstellerin ergibt, benutzt sie diese Marken auch für die Kennzeichnung von Arzneimitteln insbesondere im ophthalmologischen Bereich, während sie Markenschutz für die Bezeichnung "Maxitrol" zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Inland nicht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hat die Antragstellerin das entsprechende Präparat in Deutschland unter einer anderen Bezeichnung vertrieben.

Zwar stand zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke durch die Markeninhaberin eine Benutzung der Bezeichnung "Maxitrol" durch die Antragstellerin für von ihr hergestellte pharmazeutische Präparate noch nicht unmittelbar bevor. Ein solches Nutzungsinteresse konnte sich aber ohne weiteres jederzeit für den Fall ergeben, dass die Antragstellerin etwa aus Gründen der Kosteneinsparung oder eines einheitlichen Marktauftritts beabsichtigte, das Arzneimittel in allen dafür vorgesehenen Ländern unter derselben Bezeichnung zu vertreiben. Die von der Markeninhaberin als Argument gegen ein Nutzungsinteresse der Antragstellerin im Inland geltend gemachte "Zwei-Marken-Strategie" kann zwar dazu beitragen, aus einem im Binnenmarkt bestehenden Preisgefälle Vorteile zu ziehen; dies muss aber nicht dauerhaft gegeben sein. Die von der Antragstellerin eingereichte Gemeinschaftsmarkenanmeldung stellt ferner ein relevantes Indiz für die Absicht der zukünftigen Nutzung der Bezeichnung "Maxitrol" als Herstellermarke durch die An-

tragstellerin innerhalb der EU einschließlich Deutschland dar, zumal die Antragstellerin in einer Reihe von anderen EU-Mitgliedstaaten bereits Markenschutz für die Bezeichnung "Maxitrol" hatte. An der Benutzung der Bezeichnung "Maxitrol" im Inland wird die Antragstellerin aber durch die Eintragung der angegriffenen Marke der Antragsgegnerin gehindert. Zwar kann von einer Bösgläubigkeit der Anmeldung nicht bereits dann ausgegangen werden, wenn ein Anmelder den Umstand, dass einzelne Arzneimittel im Ausland unter nur dort, nicht aber im Inland geschützten Marken vertrieben werden, für eigene Zwecke ausnutzt, indem er die Bezeichnung im Inland für sich als Marke anmeldet und mit ihr gekennzeichnete - aus dem Ausland parallelimportierte - Arzneimittel vertreibt (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 21 ff. - CORDARONE). Will der Anmelder die Marke dagegen nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen, sondern lässt er sie sich in der Erwartung, der Hersteller des Arzneimittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung seines Arzneimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, auf Kosten des Arzneimittelherstellers - sei es durch Verkauf oder Lizenzierung des jeweiligen Markenrechts - daraus Gewinn zu ziehen, handelt er den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit bösgläubig i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, Art. 3 Abs. 2 lit. d der (zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke maßgebenden) Richtlinie 89/104/EWG (BGH GRUR 2009, 780, Tz. 24 - Ivadal m. w. N.).

- b) Die Markeninhaberin hatte nach ihrem eigenen Sachvortrag keinerlei Absicht, die angegriffene Marke selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen. Vielmehr hat sie die Markenrechte an der Bezeichnung "Maxitrol" in Deutschland nur zu dem Zweck erworben, sie an Dritte zu veräußern oder ihnen Lizenzen an den Markenrechten zu erteilen.

- c) Neben der Antragstellerin als Herstellerin des betreffenden Präparats kommen als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber der angegriffenen Marke nur noch die Parallelimporteure in Betracht, die es im Inland bereits unter der Bezeichnung "Maxitrol" vertreiben. Für sonstige Arzneimittelunternehmen ist insoweit der Erwerb von Markenschutz wegen des Umstands, dass unter dieser Bezeichnung bereits entsprechende parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland vertrieben werden, nicht von Interesse.

Auch in Bezug auf die Benutzung der Bezeichnung "Maxitrol" durch Parallelimporteure ist die Anmeldung der angegriffenen Marke durch die Markeninhaberin bösgläubig erfolgt. (Parallel-)Importeure des betr. Arzneimittels durften dieses unter der - vor der Erlangung des entsprechenden Markenschutzes durch die Markeninhaberin in Deutschland nicht geschützten - Bezeichnung "Maxitrol" im Inland vertreiben, da dies weder markenrechtlich zu beanstanden ist (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 21 ff. - CORDARONE) noch eine nach §§ 3, 4 Nr. 9 UWG unlautere Wettbewerbshandlung darstellt. Insbesondere verfügte weder die Antragstellerin noch ein sonstiges Unternehmen vor der Anmeldung durch die Markeninhaberin im Inland über einen Markenschutz an der Bezeichnung "Maxitrol", so dass der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln unter dieser Bezeichnung markenrechtlich unbedenklich war (vgl. BGH GRUR 2009, 780, Tz. 25 - Ivadal).

Der Markeninhaberin kann ferner nicht dahingehend zugestimmt werden, dass den Parallelimporteuren auch ansonsten kein Nachteil durch die von der Markeninhaberin bewirkten Eintragung der angegriffenen Marke entstanden ist. Auch wenn man unterstellt, dass diejenigen Parallelimporteure, die an der Bezeichnung "Maxitrol" keine Markenrechte erwerben, nach der Eintragung der angegriffenen Marke befugt sind, das entsprechende Präparat mit der im Inland als Herstellermarke ge-

geschützten Bezeichnung umzukennzeichnen, muss dies für diese Parallelimporteure kein Vorteil sein, der gleichsam automatisch aus der Eintragung der angegriffenen Marke für die Markeninhaberin folgt. Denn jede Umkennzeichnung bedingt einen zusätzlichen Aufwand bei dem betreffenden Parallelimporteur, ohne dass sich aus der Benutzung der Herstellerbezeichnung ohne weiteres mehr Umsatz und Gewinn für den Parallelimporteur ergeben müssen. Ist der Parallelimporteur mit der bislang nur im Ausland als Marke geschützten Bezeichnung am inländischen Markt präsent und hat er insoweit auch eine gewisse Marktposition erlangt, so wird die Möglichkeit der Umkennzeichnung nicht in seinem vorrangigen Interesse stehen, sondern die weitere Benutzung der im Inland bislang nicht als Marke geschützten Bezeichnung.

Somit entstand auch für Parallelimporteure ein etwaiges Bedürfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung "Maxitrol" zu erwerben, erst durch die Eintragung der Marke auf die Markeninhaberin und der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des Arzneimittels unter der bisherigen eingeführten Kennzeichnung "Maxitrol" aufgrund der von der Markeninhaberin erworbenen Markenrechte untersagt werden könnte. Nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass ein Anmelder mit der Anmeldung eines Zeichens zumindest auch die Absicht verfolgt, nach der Eintragung die aus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte gegebenenfalls Dritten gegenüber geltend zu machen. Hingegen ist die Annahme, dass die Markeninhaberin aus den durch die Eintragung erworbenen Markenrechte nicht vorgehen werde, lebensfremd. Zum einen ist diese Annahme bereits widerlegt, da die Markeninhaberin in Bezug gegen die Antragstellerin bereits aus der angegriffenen Marke vorgegangen, und zwar gegen die von der Antragstellerin erlangte Gemeinschaftsmarke 003 521 821. Zum anderen ist die Markeninhaberin nicht als caritativer Verein sondern als Markenagentur tätig und mithin wirtschaftlich darauf angewie-

sen, Erträge aus der Lizenzierung oder der Übertragung von Markenrechten zu erzielen. Es gibt aber für keinen Marktteilnehmer einen Grund, *von der Markeninhaberin* durch Lizenzierung oder Übertragung entgeltlich Rechte in Bezug auf die angegriffene Marke zu erwerben, wenn die Markeninhaberin aus dieser Marke überhaupt nicht vorgehen möchte. Vielmehr funktioniert das Geschäftsmodell der Markeninhaberin nur, wenn diejenigen Marktteilnehmer, die die Bezeichnung "Maxitrol" beim Vertrieb des entsprechenden pharmazeutischen Präparats (weiter) benutzen wollen, die rechtliche Position, die die Markeninhaberin durch die angegriffene Marke erworben hat, auch ernst nehmen, um bereit zu sein, gegen Entgelt bei der Markeninhaberin eine Lizenz an der betreffenden Marke oder diese Marke durch Übertragung zu erwerben.

Nach allen Umständen des vorliegenden Falles folgt daraus die objektiv naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte einzelnen Parallelimporteuren gegenüber (nur) zu dem Zweck geltend macht, hieraus für sich auf deren Kosten Gewinn zu ziehen. Dies genügt 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 hat.

- d) Die Markeninhaberin kann hierbei auch nicht beanspruchen, einem Parallelimporteur gleichgestellt zu werden. Die Grundsätze der Entscheidung BGH GRUR 2008, 160 - CORDARONE finden - ohne Wertungswiderspruch - auf die Markeninhaberin keine Anwendung. Zum einen gab es bei dem dortigen Sachverhalt keine dem hier vorliegenden Sachverhalt vergleichbaren Umstände, aus denen auf eine Absicht der Herstellerin, die betreffende Bezeichnung im Inland zu benutzen, ge-

geschlossen werden konnte (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 21 - CORDARONE). Zum anderen hat die dortige Markeninhaberin die betreffende Marke in einer rechtlich nicht zu beanstandenden Weise zum Zwecke der Kennzeichnung des betreffenden pharmazeutischen Präparats selber benutzt (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 24, 25 - CORDARONE) und damit nicht die bloße Verwertung des betreffenden Markenrechts durch Verkauf oder Lizenzierung, sondern die Förderung des eigenen Wettbewerbs auf dem Arzneimittelmarkt und damit die Verfolgung eigener legitimer Interessen bezweckt. Schließlich konnte auch - anders als im vorliegenden Fall - davon ausgegangen werden, dass die dortige Markeninhaberin gegen die dortigen Parallelimporteure nicht vorgeht (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 26 - CORDARONE). Zwar hat der BGH in der vorgenannten Entscheidung eine sittenwidrige Behinderung anderer Parallelimporteure auch deswegen verneint, weil diese dann die Möglichkeit der Umkennzeichnung mit der betreffenden im Inland geschützten Herstellermarke hätten (vgl. BGH GRUR 2008, 160, Tz. 26 - CORDARONE). Bei der Frage der Bösgläubigkeit kommt es aber auf die Abwägung der Gesamtumstände des Einzelfalles an (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Tz. 53 - Lindt Goldhase), wobei insbesondere auch die Absichten des Markeninhabers in Bezug auf die Nutzung der jeweiligen Marke eine Rolle spielen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Tz. 43, 44 - Lindt Goldhase). Fehlt es - anders als bei GRUR 2008, 160 - CORDARONE - an dem Willen des Markeninhabers, die betreffende Marke selber zu benutzen, sondern lassen - wie hier - die Gesamtumstände den Schluss zu, der Anmelder bzw. hier: die Markeninhaberin werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen, so kann die Möglichkeit der Umkennzeichnung durch die (weiteren) Parallelimporteure nicht zu Gunsten der Markeninhaberin ins Gewicht fallen.

- e) Die von der Markeninhaberin als Argument gegen die Bösgläubigkeit eingeführte "Zwei-Marken-Strategie" mag im Pharmabereich ein Preisgefälle im Binnenmarkt ausnutzen. Gleichwohl führt dies nicht dazu, dass die Bösgläubigkeit *der Markeninhaberin* in Bezug auf die Anmeldung der angemeldeten Marke bei einer Gesamtabwägung der konkreten Fallumstände entfällt. Zum einen sind - wie dargelegt - Mechanismen vorhanden, die es (Parallel-)Importeuren ermöglichen, in den Wettbewerb mit den Herstellern des unter verschiedenen Marken vertriebenen pharmazeutischen Präparats einzutreten. Soweit es dennoch bei einem Preisgefälle bleibt, ist dies eine Frage der *Marktregulierung*. Diese Frage kann jedoch nicht mit einer *Markenregulierung* dahingehend beantwortet werden, dass Anmelder, die selber keine Benutzungsabsicht haben, Marken allein mit dem Ziel der entgeltlichen Veräußerung oder Lizenzierung an einzelne, bereits bestimmte Dritte anmelden können, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der legitimen Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können. Denn der Begriff der Bösgläubigkeit, der in Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 lit. d der Richtlinie 89/104/EWG in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG als absolutes Schutzhindernis eingefügt wurde, ist mit Blick auf die markenrechtlichen Grundsätze auszulegen. Hierbei sind auch mit Blick auf die Bestimmungen des markenrechtlichen Benutzungszwangs (§ 26 MarkenG, der wiederum Art. 10 der Richtlinie 89/104/EWG bzw. Art. 10 der [konsolidierten] Richtlinie 2008/95/EG umsetzt; vgl. auch den 9. Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95/EG) vor allem auch die konkreten Umstände im Zusammenhang mit der Benutzung und auch den entsprechenden Absichten der Beteiligten maßgeblich zu berücksichtigen.

- f) Die nachträgliche Übertragung der angegriffenen Marke von der (bisherigen) Markeninhaberin auf einen Parallelimporteur ändert nichts daran, dass die Markenmeldung bösgläubig erfolgt ist. Es kommt insoweit auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke an, wobei auf die Entscheidung über die Eintragung abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2009, 780, Tz. 11 - Ivadal). Auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag, also den Zeitpunkt dieses Beschlusses, kommt es in Fällen der Bösgläubigkeit indessen nicht an. Denn § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG bezieht sich gerade nicht auf Fälle des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.
2. Ein Anlass, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, besteht nicht (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO).
- a) Soweit es um die Entscheidung des BGH über die Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des OLG München vom 15. Oktober 2009 geht, ist dies für das vorliegende Beschwerdeverfahren rechtlich nicht vorgreiflich. Denn Gegenstand dieser Nichtzulassungsbeschwerde sind aus dem UWG resultierende Ansprüche, während es hier um den markenrechtlichen Löschungstatbestand der §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1 MarkenG geht. Auch wenn insoweit tatsächliche Zusammenhänge gegeben sind, genügen diese für eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens nicht (vgl. dazu auch die Ausführungen bei Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43, Rdnr. 76 zur Aussetzung des Widerspruchsverfahrens, die wegen der gleichgerichteten Interessenlage auch im Löschungsverfahren zu berücksichtigen sind).

- b) Soweit es um die von der Markeninhaberin erhobene zulassungsfreie Rechtsbeschwerde gegen die Senatsbeschlüsse in den Markenbeschwerdesachen 25 W (pat) 224/03, 25 W (pat) 225/03 und 25 W (pat) 76/05 geht, ist eine Aussetzung dieses Beschwerdeverfahrens ebenfalls nicht angezeigt. Abgesehen davon, dass es in diesen Verfahren um andere Marken geht, hat der Senat die vorgenannten Beschlüsse nach Zurückverweisung durch den BGH unter Bindung an dessen rechtliche Beurteilung gefasst (§ 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG). Diese Grundsätze wendet der Senat hier ebenfalls an, wobei der vorliegende Fall in tatsächlicher Hinsicht keine entscheidungserheblichen Abweichungen aufweist. Da sich im übrigen auch der EuGH insbesondere in der Entscheidung GRUR 2009, 763 - Lindt Goldhase eingehend zu der Frage der markenrechtlichen Bösgläubigkeit geäußert hat, ist nach Auffassung des Senats im vorliegenden Fall auch keine Rechtsfrage offen, die Gegenstand einer Vorlage an den EuGH sein könnte.
3. Aus den vorgenannten Gründen bestand auch kein Anlass, die Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen.
4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens sind der Markeninhaberin aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Satz 1, § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Zwar trägt in Markenbeschwerdeverfahren jeder Beteiligte seine Kosten in der Regel selbst. Bei einer bösgläubigen Anmeldung jedoch entspricht es grundsätzlich der Billigkeit, dem Anmelder bzw. hier: der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71, Rdnr. 14). Im vorliegenden Fall sind keine Umstände ersichtlich, davon abzuweichen.

5. In markenrechtlichen Lösungsverfahren ist der Gegenstandswert nach ständiger Rechtsprechung an dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Zeichens zu messen, wobei in erster Linie auf die Benutzung und Verteidigung der angegriffenen Marke abzustellen ist (vgl. BPatGE 41, 100, 101 - COTTO; BPatGE 21, 140, 141; BPatG MarkenR 2006, 172, 175; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71, Rdnr. 26). Grundsätzlich wird hierbei von einem Regelwert von 25.000,- € ausgegangen.

Allerdings ist in Fällen, in denen - wie hier - die Bösgläubigkeit des Anmelders gerade darin liegt, dass er die Marke gar nicht selbst benutzen will, sondern sie allein zu dem Zweck anmeldet, schutzwürdige Interessen Dritter, namentlich der Parallelimporteure von Arzneimitteln wettbewerbswidrig zu behindern, nicht maßgeblich auf die Benutzung der angegriffenen Marke abzustellen. Vielmehr kommt es vorrangig auf das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung und Störung des Wettbewerbs durch die angegriffene Marke an. In solchen Fällen erscheint ein Gegenstandswert von 50.000,- € angemessen (vgl. BPatG vom 18. Januar 2005, PAVIS PROMA 27 W (pat) 68/02 - alphajet).

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu