



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 52/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 40 797**  
**(hier: Löschungsverfahren S 30/09)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Martens und den Richter Schell

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Der Antragstellerin werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Die am 11. August 2003 angemeldete Wortmarke

**pjur**

ist am 27. Oktober 2003 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 3, 5 und 10

„Körperpflege- und Kosmetikprodukte, soweit in Klasse 3 enthalten; Massage-Fluids, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Orgasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, nicht für medizinische Zwecke; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Haarwässer;

Gleitmittel, Gleitcremes und -gels, vorgenannte Waren nicht für medizinische Zwecke; pharmazeutische Produkte; medizinische Sexualhilfsmittel, soweit in Klasse 5 enthalten; Massage-Fluids, Gleitmittel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Orgasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, für medizinische Zwecke; hygienische Gummiwaren, Kondome; ärztliche Instrumente und Apparate, gesundheitliche Instrumente und Apparate, soweit in Klasse 10 enthalten, künstliche Gliedmaßen; Massagegeräte, Vibratoren (zum persönlichen Gebrauch), Dildos; sexualpartnerschaftliche Hilfsmittel, insbesondere Klistiergeräte, Potenzpumpen und -ringe; erektions- und orgasmusfördernde Artikel zur unmittelbaren Anwendung am menschlichen Körper (soweit in Klasse 10 enthalten), einschließlich Nachbildungen von menschlichen Körperteilen; Hilfsmittel für die sexuelle Stimulanz, soweit in Klasse 10 enthalten"

unter der Nummer 303 40 797 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG mit der Begründung beantragt, sie sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG eingetragen worden. Die Antragsgegnerinnen haben der Löschung fristgemäß widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Das angegriffene Zeichen sei unterscheidungskräftig sowie nicht beschreibend. Für eine bösgläubig erfolgte Anmeldung der Marke gebe es ebenfalls keine konkreten Anhaltspunkte. Der Umstand, dass im vorliegenden Fall eine Bezeichnung angemeldet worden sei, die sich an eine beschreibende

Angabe anlehne, könne für sich genommen nicht als rechtsmissbräuchlich bzw. als bösgläubig angesehen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Zur Begründung trägt sie vor, entgegen der Wertung der Markenabteilung müsse im vorliegenden Fall von einer bösgläubigen Anmeldung der angegriffenen Marke ausgegangen werden. Zwar sei das Markennwort „pjur“ nicht beschreibend, die Markeninhaberinnen hätten die schutzfähige Abwandlung des beschreibenden Sachbegriffs „pure“ jedoch gezielt dazu angemeldet, um gegen die weitere Verwendung dieses Sachbegriffes durch die Mitbewerber vorzugehen. Ein solcher Einsatz von Marken sei sittenwidrig, da das an sich rechtmäßig erworbene Markenrecht rechtsmissbräuchlich eingesetzt werde. Dies verdeutliche auch die Gesetzesbegründung zu § 23 MarkenG, nach der die Registrierung von Marken, die an beschreibende Sachbegriffe angelehnt seien, grundsätzlich kein Recht vermitteln solle, die Benutzung der beschreibenden Angabe selbst zu untersagen.

Die Löschantragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Februar 2010 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberinnen beantragen sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung tragen sie im Wesentlichen vor, die Markenabteilung habe die Schutzfähigkeit der Marke zu Recht bejaht. Auch von einer bösgläubigen Anmeldung könne im vorliegenden Fall keine Rede sein, zumal sich die

Antragstellerin in diesem Zusammenhang nicht auf die Regelung des § 23 MarkenG berufen könne.

Nach Zustellung der Terminladung haben beide Parteien übereinstimmend beantragt, über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Es liegen keine Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG vor, wie dies die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat.

So handelt es sich bei der angegriffenen Marke weder um eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch fehlt dem Markennwort „pjur“ jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zwar lehnt sich die Marke ersichtlich an den klanglich identischen, englischsprachigen Sachbegriff „pure“ an, dem für etliche der hier verfahrensgegenständlichen Waren ein beschreibender Bedeutungsgehalt zukommt. Dieser Gesichtspunkt stellt die Schutzfähigkeit der Marke jedoch nicht in Frage, wie dies auch die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren eingeräumt hat. Entgegen ihrer Auffassung ist aber auch ein Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben.

Nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist eine Markeneintragung zu löschen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig gehandelt hat (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 532, m. w. N.). Die Absicht des Anmelders im maßgeblichen Zeitpunkt ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung als subjektives Tat-

bestandsmerkmal zu verstehen, das anhand der objektiven Fallumstände bestimmt werden muss (vgl. EuGH Mitt. 2009, S. 329, 332, Rdn. 42 – Goldhase). Da es für die Beurteilung der Bösgläubigkeit somit auf zeitlich zurückliegende, subjektive Aspekte ankommt, lassen sich die hierfür notwendigen Feststellungen entsprechend schwer treffen. Entscheidend ist insoweit darauf abzustellen, welche Zielsetzungen sich nach dem Anmelde- bzw. dem Eintragungszeitpunkt auf Seiten des Anmelders manifestiert haben. Hat er die Ausschließlichkeitsrechte der Marke im Hinblick auf ihre Herkunftsfunktion und im Zusammenhang mit schutzwürdigen, wirtschaftlichen Eigeninteressen geltend gemacht, oder erscheint sein Vorgehen aus der Marke mit den allgemeinen kaufmännischen Gepflogenheiten unvereinbar, sondern vornehmlich auf eine rechtsmissbräuchliche Behinderung Dritter ausgerichtet (vgl. hierzu BPatG Mitt. 2010, 31, 33 – Käse in Blütenform III). Letzteres kann allerdings nicht schon dann angenommen werden, wenn dem Anmelder zum Anmeldezeitpunkt bekannt war, dass ein Dritter ein klanglich ähnliches oder sogar identisches Zeichen für gleiche oder verwechselbar ähnliche Waren benutzt. Um eine Markenmeldung als sittenwidrig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erscheinen zu lassen, müssen vielmehr immer noch zusätzliche Umstände feststellbar sein, die erkennen lassen, dass es dem Anmelder von vornherein darum ging, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einzusetzen (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 – Russisches Schaumgebäck; sowie Ströbele a. a. O., § 8 Rdn. 558 m. w. N.). Die Antragstellerin hat eine solche Fallgestaltung nicht belegen können und auch der Senat konnte ebenso wie die Markenabteilung keine entsprechenden Feststellungen treffen. Nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG darf die Löschung einer Marke jedoch nur aufgrund der eindeutigen Feststellung der hierfür gesetzlich vorgesehenen Gründe erfolgen. Verbleiben insoweit Zweifel, gehen diese zu Lasten der Antragstellerin, die gerade im Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit eine besondere Mitwirkungspflicht zu einem substantiierten Sachvortrag trifft.

Im vorliegenden Fall stützt die Antragstellerin ihren Lösungsantrag im Wesentlichen auf die Ansicht, die angegriffene Marke dürfe nicht dazu eingesetzt

werden, die Verwendung von beschreibenden und damit für die Mitbewerber freihaltebedürftigen Angaben zu untersagen. Damit bezieht sich ihr Vortrag aber ersichtlich nicht auf einen Lösungsgrund i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, sondern auf die Abwehr möglicher markenrechtlicher Verletzungsansprüche aus der angegriffenen Marke. Der Umstand, dass der Schutzzumfang der angegriffenen Marke aufgrund ihrer klanglichen Identität mit der produktbeschreibenden Angabe „pure“ strikten Beschränkungen unterliegen muss, so dass sich ihr Schutzzumfang in der Praxis gerade nicht auf die Sachangabe „pure“ bzw. auf andere Zeichen erstrecken kann, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise an diese Sachangabe anlehnen (stRspr., vgl. BGH, GRUR 2008, 803, Rdn. 22 – HEITEC/HAITEC; BGH, GRUR 2003, 963, 965 – AntiVir/AntiVirus), rechtfertigt nicht die beantragte Löschung der Marke. Für das vorliegende Lösungsverfahren ist es zudem ohne Relevanz, ob bzw. in welchem Umfang die Markeninhaberinnen in Verletzungsprozessen bereits gegen die Antragstellerin obsiegt haben. Auch die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist hier nicht einschlägig, da es im Lösungsverfahren ausschließlich um die Frage der Schutzfähigkeit einer angegriffenen Marke geht. Dagegen ist die Verteidigungsmöglichkeit des § 23 Nr. 2 MarkenG nur im Rahmen eines Zivilprozesses eröffnet, um die Rechte eines Markeninhabers im Verletzungsverfahren angemessen einzuschränken (vgl. hierzu nochmals Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 230).

Bei objektiver Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles liegen somit keine belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die Markenmeldung nicht in erster Linie zur Förderung der eigenen wirtschaftlichen Betätigung der Markeninhaberinnen, sondern zur unlauteren Behinderung Dritter dienen sollte (vgl. hierzu EuGH Mitt. 2009, S. 329, Rdn. 37 – Goldhase; BGH GRUR 2008, 917, Rdn. 20 – Eros). Dass die Markeninhaberinnen aus ihren legitim erworbenen Markenrechten gegen Dritte vorgehen, liegt in der Natur des Markenrechts und ist letztlich die Motivation jedes Markenerwerbs, weshalb dieser Gesichtspunkt allein für sich genommen keinesfalls als Indiz für unlautere Absichten gewertet werden kann.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Da die Antragstellerin in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation versucht hat, ihr Interesse an der Löschung der angegriffenen Marke durchzusetzen, waren ihr die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Indem sie Löschantrag gegen die angegriffene Marke gestellt und das Verfahren bis in die Beschwerdeinstanz weitergeführt hat, ohne substantiierte Lösungsgründe anführen zu können, war die Einlegung der Beschwerde nicht mit der erforderlichen prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren. Dies rechtfertigt ein Abweichen von dem Grundsatz, dass in markenrechtlichen Verfahren jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten in der Regel selbst zu tragen hat (vgl. hierzu Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rdn. 11 m. w. N.).

Klante

Martens

Schell

Me