



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 72/10

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 01 910 (S 73/09 Lösch)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner auf die mündliche Verhandlung vom 31. Mai 2011

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Beratung, Planung und Vorführung von Schweiß-, Schneid- und Gasversorgungsanlagen.

Über 50 Jahre hinweg hatte die Firma B...

GmbH in H... die Bezeichnung BEFA als Firmenschlagwort benutzt und damit eine gewisse Bekanntheit erworben; sie hat ihre Geschäftstätigkeit zum 30. Juni 1990 eingestellt.

Danach führten drei ihrer vormaligen Mitarbeiter, darunter auch der Geschäftsführer der Antragstellerin, deren geschäftliche Tätigkeit der Beratung, Planung und Vorführung von Schweiß-, Schneid- und Gasversorgungsanlagen jeweils regional im gegenseitigen Einvernehmen weiter, wobei die Mitarbeiter im Jahr 1990 eigene Gesellschaften und zwar jeweils die Firmen Beratungsstelle für Anwendungstechnik in Kirchheim, Düsseldorf bzw. Neustadt gründeten.

Die Antragstellerin benutzt seit ihrer Gründung das Firmenschlagwort „BEFA“ im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf ihr Unternehmen. Sie ist zudem Lizenznehmerin an der am 16. Dezember 2003 angemeldeten und am 18. März 2004 für die BEFA... GmbH (N...) eingetragenen

Wortmarke 303 65 554.2 BEFA.

Der Antragsgegner war vom 1. Januar 1993 bis 30. September 2003 Außendienstmitarbeiter bei der Antragstellerin. Er betreibt seit 8. März 2004 die Firma N..., die ebenfalls auf dem Gebiet der Beratung, Planung und Vorführung von Schweiß-, Schneid- und Gasversorgungsanlagen tätig ist und für die er die Wortmarke 30467039 NI WE für die Klassen 1, 6, 9, 16, 37, 40, 41 und 42 am 12. Oktober 2005 hat eintragen lassen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter Herr S... der L... AG, die eine Teilhaberin der B... GmbH in H... war, hatte dort gekündigt und im Jahr 1995 eine eigenständige Gesellschaft unter der Firma B... in ... gegründet. Dieses Unternehmen in D... erwarb der Antragsgegner am 29. Dezember 2006.

Die vom Antragsgegner am 9. Januar 2007 angemeldete Wortmarke 307 01 910 BEFA ist am 14. Juni 2007 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 1:

chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich Mittel für das Schweißen und Löten, wie Flussmittel, Schweißzusatzwerkstoffe, Schweißzusätze, soweit in Klasse 1 enthalten;

Klasse 6:

geschweißte Behälter aus Metall für Druckgase oder flüssige Luft, mit geprüften Schweißnähten, insbesondere durch Ultraschall- oder Endoskopprüfung; alle vorgenannten Waren aus Metallen, Stahl oder Nichteisenmetallen, mit Ausnahme von Edelmetallen;

Klasse 9:

elektrische Schweißgeräte, insbesondere zum Inert- oder Schutzgasschweißen, Lichtbogenschweißgeräte, Autogenschweißgeräte; Prüfgeräte für Schweißnähte, insbesondere Endoskope und Ultraschallgeräte, Bruchprüfungseinrichtungen; vorstehende Geräte auch speziell angepasst zur Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen; Schweißelektroden; Unfallschutzvorrichtungen für den persönlichen Gebrauch;

Klasse 16:

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) für die Ausbildung im Bereich des Schweißens, Inertgasschweißens, Autogenschweißens, Lichtbogenschweißens und Schutzgasschweißens; gedruckte Dokumentationen für Prüfungsberichte, Qualitätsmanagement und Zertifizierung im Bereich des Schweißens;

Klasse 37:

Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen; Verlegen, Montieren und Installation von Rohrleitungen, Druckleitungen, Druckbehältern, vorstehendes sowohl für Feststoffe, Gase als auch für Flüssigkeiten; Durchführen elektrischer Installationen; Wartung von Schweißanlagen, Schweißrobotern und Schweißgeräten aller Art; Wartung von Druckgaseinrichtungen, insbesondere Druckgaseinrichtungen für Schweißeinrichtungen oder Löteinrichtungen; Wartung von Oberflächenbearbeitungsmaschinen; Aufbau und Montage von Maschinen, Rohrleitungen, Anlagen; Aufbau und Montage von Oberflächenbehandlungsanlagen, Brandschutzeinrichtungen und Explosionsschutzeinrichtungen, Durchführung von Maßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der Betriebssicherheitsverordnung, nämlich Vermietung von Unfallschutzvorrichtungen für berufliche Tätigkeiten;

Klasse 40:

Durchführen von Schweißarbeiten, wie beispielsweise Lichtbogenschweißungen, Metall-Schutzgasschweißungen, Wolfram-Inertgasschweißungen, Orbitalschweißungen, Autogenschweißungen; Durchführen von Trennschweißungen; Ausführen von Metallarbeiten, metallischen Konstruktionen, Schlosser- und Schmiedearbeiten, insbesondere in Verbindung mit Schweißarbeiten, vorgenannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 40 enthalten;

Klasse 41:

Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen sowie Abnahme und Überwachung von Prüfungen auf dem Gebiet des Schweißens; Erstellen von Schulungsunterlagen und Prüfungsunterlagen; Vermietung von Schulungsmitteln, Schulungsmaterialien und Werkstoffen sowie von Arbeitsmitteln für Schweißausbildungen, insbesondere von elektrischen Schweißmaschinen; Durchführung von Maßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der Betriebssicherheitsverordnung, nämlich Durchführung von Mitarbeiterschulungen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren;

Klasse 42:

Durchführen von technischen Prüfungen zur Unfallverhütung; technische Überprüfung und Beratung hinsichtlich betrieblicher Einrichtungen; Durchführung von Qualitätskontrollen; Beratung auf dem Gebiet der technischen Qualitätsprüfung, insbesondere in Verbindung mit Schweißverbindungen; Durchführung von Zertifizierungen auf dem Gebiet des Schweißens, insbesondere Zertifizierungen nach DIN-ISO; Durchführung von technischen Unfallanalysen in Verbindung mit Schweißverbindungen oder Schweißanlagen, deren Gebrauch, Wartung und Betrieb; Durchführung

technischer Qualitätsprüfungen von Schweißarbeiten und Schweißzeugnissen, insbesondere mit Ultraschall und Endoskop; technische Qualitätsprüfung von Behältern aus Metall für Druckgase, Feststoffe und Flüssigkeiten, insbesondere flüssige Luft; technische Qualitätsprüfung von Oberflächenbearbeitungsmaschinen; Bruchprüfungen; Durchführung von Maßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der Betriebssicherheitsverordnung, nämlich Inspektion technischer Anlagen zur Unfallverhütung

eingetragen und am 20. Juli 2007 veröffentlicht worden.

Dem Antrag vom 6. März 2009 auf Löschung der Wortmarke 307 01 910 „BEFA“ hat der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 2. April 2009) widersprochen.

Diesen Antrag auf Löschung wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 18. Februar 2010 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass nicht festgestellt werden könne, dass der Antragsgegner bei der Anmeldung die Absicht hatte, die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, z. B. um die Antragstellerin vom Markt auszuschließen. Er habe seine Markenrechte nicht gegenüber der Antragstellerin durchgesetzt. In dem anwaltlichen Schreiben vom 9. Juni 2008 an den Geschäftsführer der Antragstellerin habe er lediglich auf seine Marke hingewiesen, eine Zusammenarbeit angeboten und andernfalls angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Verwendung des Zeichens „BEFA“ prüfen zu lassen und dies mit einem Kaufangebot für das Unternehmen der Antragstellerin verbunden.

Die ursprüngliche Firma B... GmbH sei am 30. Juni 1990 erloschen. Regelungen, nach denen ehemalige Mitarbeiter deren Geschäftsbetrieb regional hätten weiterführen und dazu wiederum Gesellschaften

hätten gründen können, bestünden offensichtlich nicht. Insoweit habe lediglich ein unverbindliches „gegenseitiges Einvernehmen“ der ehemaligen Mitarbeiter der ursprünglichen Firma B... bestanden.

Die Ausführungen der Antragstellerin lieferten keine schlüssigen Belege für das Vorliegen einer Bösgläubigkeit des Antragsgegners. Schriftliche Vereinbarungen darüber, wer zur Weiterführung der ursprünglichen Firma B... für

GmbH in H... berechtigt gewesen sei, lägen nicht vor. Es gebe

auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Markeninhaber seine Marke nicht nutze und diese nur angemeldet habe, um die Antragstellerin von der Nutzung der Bezeichnung BEFA am Markt auszuschließen. Auf seine Marke habe der Antragsgegner zudem erst hingewiesen, nachdem die Ehefrau des Geschäftsführers der Antragstellerin ihm gegenüber erklärt habe, dass er zur Führung der Bezeichnung BEFA nicht berechtigt sei. Der Markeninhaber hätte die Marke auch nicht für seine Firma anmelden müssen, sondern auch für sich als Person anmelden dürfen. Dass der Antragsgegner noch weitere Marken besitze, spreche für eine ernsthafte Tätigkeit am Markt und dagegen, dass lediglich Mitbewerber behindert werden sollten. Dass mehrere Firmen auf dem Gebiet der erloschenen Firma B...

GmbH in H... tätig seien, spreche dafür, dass diese durchaus nebeneinander existieren könnten.

In Würdigung der gesamten Umstände erscheine danach das Verhalten des Antragsgegners nicht als bösgläubig im Sinn des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, so dass der Löschungsantrag zurückzuweisen sei. In erster Linie sei das Verhalten auf eine eigene Tätigkeit am Markt und nicht auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers gerichtet.

Die Anträge, dem jeweiligen Gegner die Kosten aufzuerlegen, seien zurückzuweisen. Ein Obsiegen in der Sache reiche dazu nicht aus. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine der Parteien gegen die prozessuale Sorgfalt verstoßen hätte.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 22. März 2010 zugestellt worden.

Dagegen wendet sie sich mit ihrer Beschwerde vom 22. April 2010.

Sie trägt vor, bei der Anmeldung der Marke habe der Antragsgegner bösgläubig gehandelt. Die Marke sei identisch mit der von ihr, der Antragstellerin, seit langem verwendeten Firmenbezeichnung „BEFA“. Die Markenmeldung sei offensichtlich allein aus dem Grund erfolgt, sie, die Antragstellerin, von der Benutzung der angegriffenen Marke in Deutschland auszuschließen.

Der Antragsgegner habe ihr im Geschäftsverkehr benutztes Zeichen „BEFA“, die Entwicklung der Firmen und des Zeichens „BEFA“ bereits bei Anmeldung der angegriffenen Marke gekannt. Sie firmiere seit rund 20 Jahren unter dem Firmenschlagwort „BEFA“, sei also zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke 2007 rund 17 Jahre am Markt tätig gewesen und hätte das Zeichen „BEFA“ weiter etabliert und einen wirtschaftlich wertvollen Besitzstand geschaffen, wie den umfangreichen eingereichten Unterlagen zu entnehmen sei.

Unmittelbar nach seinem Einstieg als Geschäftsführer der B...

GmbH am 29. Dezember 2006 habe der Antragsgegner am

9. Januar 2007 die Wortmarke „BEFA“ auf seinen Namen angemeldet und zwar im Alleingang ohne Abstimmung mit den Nachfolgegesellschaften. Mit Schreiben seiner rechtsanwaltlichen Vertreter vom 9. Juni 2008 habe er ihr, der Antragstellerin, die Überprüfung und Einleitung rechtlicher Schritte gegen die Benutzung des Zeichens „BEFA“ angedroht und auf seine Wortmarke „BEFA“, die angegriffene Marke, hingewiesen.

In Kenntnis der gesamten Geschichte des Zeichens „BEFA“ habe der Antragsgegner die Bezeichnung „BEFA“ durch die Markenmeldung für sich monopolisiert. Nach 67-jähriger Benutzung durch die BEFA und deren Nachfolgegesellschaften stelle dies offensichtlich eine bösgläubige Anmeldung dar. Dazu sei er weder ermächtigt gewesen noch sei die Anmeldung nachträglich genehmigt worden. Für die Anmeldung habe auch kein sachlicher Grund bestanden.

Der Antragsgegner benutze die angegriffene Marke zudem nicht selbst, sondern die Firma Beratungsstelle für Autogentechnik GmbH in Denkendorf.

Es entspreche der Billigkeit, dem Antragsgegner die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2010 aufzuheben,
die Wortmarke 307 01 910 „BEFA“ zu löschen und
dem Beschwerdegegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Dazu führt er aus, die Voraussetzungen einer bösgläubigen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG lägen nicht vor.

Er habe die angegriffene Marke nicht widerrechtlich angemeldet, da er die Marke von Anfang an selbst für seine geschäftliche Tätigkeit und die von ihm erworbene Firma Beratungsstelle für Autogentechnik GmbH in Denkendorf nutzen habe wollen und auch weiterhin nutzen wolle.

Er habe bereits drei Marken angemeldet, die er intensiv nutze und die hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen einen ähnlichen Tätigkeitsbereich betreffen.

Nachdem er zunächst die Firma N... erworben habe, habe er noch die B... GmbH in D... hinzuge-

kauft. Das Unternehmen existiere mit der Bezeichnung BEFA...

GmbH seit weit über 10 Jahren und führe das Geschäft der ur-

sprünglichen BEFA fort. So würden Kunden betreut, deren Verträge noch von 1956 stammten. Die Beratungsstelle für A... GmbH betätige sich in der

Aus- und Weiterbildung im Bereich der Schweißtechnik, der sicherheitstechnischen Überprüfungen, des Brandschutzes und der Sonderleistungen. Er sei der

Alleingesellschafter und Geschäftsführer der beiden Unternehmen N... und

B... und wolle mit den entsprechenden beiden Markenmeldungen lediglich

den Anforderungen, die heute an ein modernes Unternehmen gestellt würden, gerecht werden. Die beiden Marken seien tatsächlich in Benutzung. Das Erscheinungsbild der Internetpräsenz spreche für den Schutz eigener Interessen und gegen eine sittenwidrige Behinderung Dritter. Damit sei der Vorwurf der Bösgläubigkeit widerlegt.

Gegenüber der Antragsgegnerin habe er zudem weder Unterlassungs- noch Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Er habe die Antragstellerin lediglich auf seine eigene Marke aufmerksam gemacht und zur Klärung der bestehenden Namensgleichheit aufgefordert, nachdem die Mitarbeiterin der Antragstellerin, die Ehefrau des (wohl vormaligen) Geschäftsführers der Antragstellerin ihm mitgeteilt habe, er sei zur Verwendung des Zeichens BEFA nicht berechtigt.

Für eine Kostenauflegung zu seinen Lasten bestehe keine Veranlassung, da der Löschantrag haltlos sei. Ein Fall der bösgläubigen Markenmeldung sei offensichtlich nicht gegeben, so dass der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen seien.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Auch nach Auffassung des Senats ist die angegriffene Marke nicht unter Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zur Eintragung gelangt.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, § 66 Abs. 1 MarkenG.

Der Markeninhaber hat dem Löschantrag (wirksam) widersprochen, so dass das Lösungsverfahren durchzuführen war (§ 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

2. Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht und mit zutreffender Begründung §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG versagt. Eine Bösgläubigkeit des Antragsgegners bei der Anmeldung ist nicht festzustellen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen und auf entsprechenden Antrag nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG zu löschen, wenn der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig war.

Bösgläubigkeit eines Anmelders im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (BGH GRUR 2004, 510 - S 100), wobei jedoch die Unterschiede zwischen dem Amtsverfahren zur Eintragung einer Marke und dem Wettbewerbsprozess, in dem nur die konkreten Beziehungen der Parteien zueinander maßgeblich sind, nicht außer Betracht bleiben dürfen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 2009, § 8 Rn. 532, 533).

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders in diesem Sinn ist u. a. auszugehen, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht einer Nutzung als Herkunftshinweis zuführen will, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Monopolrechts zum Zwecke einer markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderung Dritter einsetzen will. Es kommt also darauf an, dass mit der Markenmeldung ein vom Markenrecht nicht gedeckter Zweck verfolgt wird.

Gegen eine Bösgläubigkeit spricht es, wenn die Markenmeldung bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders gerichtet ist. Allerdings kann Bösgläubigkeit umgekehrt nicht bereits durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens des Anmelders

ausgeschlossen werden (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 624 - AKADEMIK; GRUR 2008, 917, 918 - EROS).

Für die Bösgläubigkeit des Anmelders spricht es, wenn er in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers gehandelt hat. Die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen reicht aber noch nicht aus. Vielmehr müssen auf Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten, die etwa darin liegen können, dass der Markeninhaber mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören.

aa) Zur Beurteilung des Besitzstandes ist eine hinreichende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland erforderlich. Maßgeblich sind hierbei nicht nur allgemeine Feststellungen bzgl. Umfang und Dauer der Verwendung, Werbeaufwendungen, bestehende Konkurrenzverhältnisse, Marktpositionen usw. Entscheidend ist vielmehr, welche konkrete Bedeutung die Kennzeichnung bei der individuellen geschäftlichen Betätigung des Vorbenutzers erlangt hat, wobei es nicht nur auf die absoluten Zahlen verkaufter Produkte oder erbrachter Dienstleistungen ankommt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 552).

Die Antragstellerin hatte zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 1996 einen Besitzstand an der Firmenkennzeichnung BEFA erworben.

Die Firma B... GmbH in H... hat das Zei-

chen „BEFA“ über 50 Jahre hinweg unstreitig als Firmenschlagwort benutzt und damit Bekanntheit erworben. Unabhängig davon, inwieweit die Firma B...

GmbH in H... tatsächlich erloschen ist, hatte sie

zum 30. Juni 1990 ihre Geschäftstätigkeit eingestellt, den dann u. a. die Antragstellerin weitergeführt hat

Die Antragstellerin, deren Geschäftsführer ein ehemaliger Mitarbeiter der B...

ist, ist am 15. Juni 1990 gegründet worden und bietet seither unter dem Firmenschlagwort BEFA Dienstleistungen, die auch von der B... in H... erbracht wurden, an. Unabhängig davon, ob die Beschwerdeführerin das Firmenschlagwort

BEFA der B... in H... weitergeführt hat oder nicht, ist sie bis zum Zeitpunkt der

Anmeldung der angegriffenen Marke am 9. Januar 2007 mehr als 16 Jahre unter dem Firmenkennzeichen BEFA aufgetreten.

Sie hat diese Bezeichnung seit der Gründung ununterbrochen für ihr Unternehmen und wohl auch für die angebotenen Dienstleistungen benutzt und hat damit Umsätze erzielt. Im Hinblick auf diese langjährige und für das Unternehmen der Antragstellerin wichtige Benutzung des Zeichens BEFA dürfte ein nicht unerheblicher Besitzstand der Antragstellerin auch an der markenrechtlichen Kennzeichnung BEFA zu bejahen sein. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei den Dienstleistungen um verhältnismäßig spezielle Leistungen für einen beschränkten Abnehmerkreis handelt.

Inwieweit die Antragstellerin mit dem Firmenschlagwort BEFA angesichts der weiteren namensgleichen Firmen zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Marke einen sowohl in tatsächlicher wie in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Markennennzeichnung BEFA hatte, kann letztlich allerdings dahin stehen, da der Antragsgegner ein eigenes, schutzwürdiges Interesse an der Marken-anmeldung hatte und hat.

bb) Gleiches gilt für die Frage, ob der Antragsgegner durch die Anmeldung der angegriffenen Marke tatsächlich in einen anderen Besitzstand eingegriffen hat.

Der Antragsteller hat unstreitig das Firmenkennzeichen BEFA als Marke für dieselben Dienstleistungen, die auch die Antragstellerin anbietet, angemeldet.

Allerdings hatte auch ein ehemaliger Mitarbeiter der L... AG, die eine Gesellschafterin der B... in H... war, am 6. Oktober 1995 eine eigenständige Gesellschaft unter der Firma B... GmbH in D...

gegründet und seither ebenfalls unter dem Firmenschlagwort B...

erbracht. Damit weist auch dieses Unternehmen einen schutz-

würdigen Besitzstand an dem genannten Unternehmenskennzeichen auf, den der Antragsgegner durch den Erwerb dieses Unternehmens am 29. Dezember 2006 erhalten hat. Durch die Marken-anmeldung am 9. Januar 2007 hat der Markeninhaber damit zumindest auch den eigenen Besitzstand gesichert.

Dabei ist auch zu beachten, dass Nachweise dafür, dass die Antragstellerin ausschließliche Unternehmenskennzeichenrechte von der B... in H... durch rechtsgeschäftliche Übertragung bzw. Lizenzierung erhalten hat, fehlen.

b) Ob eine Bösgläubigkeit im markenrechtlichen Sinne vorgelegen hat, ist stets unter Berücksichtigung aller für den konkreten Einzelfall erheblicher Faktoren zu beurteilen (EuGH GRUR 2009, 763 - Goldhase). Eine bösgläubige Vorgehensweise wäre zu bejahen, wenn es dem Anmelder von vornherein nur oder hauptsächlich darum gegangen wäre, die Marke ohne legitime Eigeninteressen schützen zu lassen, um den Besitzstand eines Dritten zu stören (BGH, GRUR 2009, 992 - Schuhverzierung; GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BPatG GRUR 2010, 435 - Käse in Blütenform III).

Ein Anmeldeverhalten, bei dem nicht die Störung der Mitbewerberin, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht, erfüllt hingegen nicht den Tatbestand einer bösgläubigen Anmeldung i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (BGH, GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance).

Der Umstand, dass der Anmelder wissen musste, dass andere seit langem gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzen, zum Teil ohne hierfür im Inland einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, genügt allein noch nicht, seine Bösgläubigkeit zu bejahen. Ein Vorbenutzungsrecht ist dem Markenrecht nämlich fremd (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 548). Es müssen besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten im Zeitpunkt der Anmeldung wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Dazu müssen „rückwirkend“ Feststellungen zu den damaligen Absichten des Anmelders getroffen werden. Da unlautere Absichten aber im Regelfall von den Parteien nicht offen eingeräumt werden und die zur Entscheidung berufenen Stellen auch nicht über die Gabe der Hellsichtigkeit verfügen, ist dieses subjektive Tatbestandsmerkmal anhand der

objektiven Umstände des konkreten Falls zu bestimmen (EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 42 - Goldhase).

Konkrete Anhaltspunkte für eine unlautere Absicht, die Antragstellerin mit der Anmeldung der angegriffenen Marke an der weiteren Verwendung des von ihr verwendeten Firmenschlagwortes BEFA über das Maß eines fairen Wettbewerbs hinaus behindern zu wollen, sind hier nicht dargelegt.

Nachdem der Antragsgegner die Firma B... GmbH in D..., die damals seit weit über 10 Jahren existierte, deren Verträge noch von 1956 stammten und die auch in der Aus- und Weiterbildung im Bereich der Schweißtechnik, der sicherheitstechnischen Überprüfungen, des Brandschutzes und der Sonderleistungen auftrat, 2006 erworben hat, lag es in seinem berechtigten wirtschaftlichen Interesse, die Firmenbezeichnung nutzen zu wollen und die damit verbundenen Dienstleistungen auch durch eine Markenmeldung zu schützen.

Die zeitlichen Abläufe lassen den Schluss zu, dass dem Antragsgegner der Umgang mit Markenrechten bekannt ist und er Marken grundsätzlich zur Pflege und zum Schutz der Wahrung der Herkunftsfunktion seiner Dienstleistungen einsetzt und zur Sicherung seiner wirtschaftlichen Betätigung nutzt. Dies steht hier im Vordergrund und nicht die Behinderung der Wettbewerber. Demgegenüber hat es die Antragstellerin als weitere Vorbenutzerin versäumt, selber Markenschutz zu erlangen bzw. den lizenzierten Markenschutz durchzusetzen.

Insoweit kann dem Antragsgegner auch nicht entgegen gehalten werden, dass er die Marke für sich als Privatperson angemeldet hat und sie von seiner Firma B... GmbH in D... benutzt wird.

Aufgrund der Nichtakzessorietät der Marke ist das Erfordernis eines ernsthaften Benutzungswillens inhaltlich weit zu fassen. Dazu genügt jedenfalls ein genereller Benutzungswille des Rechtsinhabers, die Marke im geschäftlichen Verkehr selbst

zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

Der Beschwerdegegner hat auch zu keinem Zeitpunkt versucht, aus dem erlangten Markenrecht gegen die Antragstellerin oder die anderen Mitbewerber vorzugehen.

In dem anwaltlichen Schreiben vom 9. Juni 2008 hat er die Antragstellerin lediglich auf seine eigene Marke aufmerksam gemacht und zur Klärung der bestehenden Namensgleichheit aufgefordert, nachdem die Ehefrau des (wohl vormaligen) Geschäftsführers der Antragstellerin ihm mitgeteilt hatte, er sei zur Verwendung des Zeichens BEFA nicht berechtigt. Dabei hat er auch ausdrücklich angemerkt, nicht an einer Auseinandersetzung mit der Antragstellerin über die Bezeichnung „BEFA“ interessiert zu sein, und eine Kooperation angeboten. Nur für den Fall, dass die Antragstellerin sich dazu nicht äußern würde, kündigte der bevollmächtigte Rechtsanwalt an, dem Antragsgegner die Prüfung rechtlicher Schritte gegen die Verwendung der Bezeichnung „BEFA“ durch die Antragstellerin zu empfehlen. Darin sind weder die Ankündigung, noch die Einleitung oder Androhung rechtlicher Schritte noch eine Abmahnung zu erkennen.

Soweit der Markeninhaber seit 2007 Kontakt zu Kunden der Beschwerdeführerin aufgenommen und diesen mitgeteilt hat, die Beschwerdeführerin werde nicht mehr lange am Markt tätig sein, so dass er die Betreuung der Kunden übernehmen könne, sowie dass er das geographische Betreuungsgebiet der Beschwerdeführerin übernommen habe und die Geschäfte der Beschwerdeführerin weiterführe, mag dies ein aggressives Wettbewerbsverhalten gewesen sein. Dessen Lauterkeit ist hier nicht Prüfungsgegenstand und berührt die Motive der Markenmeldung nicht. Andernfalls wären nach einem Wettbewerbsverstoß Markenmeldungen unmöglich.

Durch die Markenmeldung hat der Antragsgegner auch nicht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage der Parteien in unzulässiger Weise gestört.

Bei namensgleichen Firmen kann die Anmeldung einer mit dem Unternehmenskennzeichen der Antragstellerin verwechselbaren Marke ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage darstellen (BGHZ 45, 246, 249 f. - Merck; BGH GRUR 1967, 355 - Rabe; GRUR 1970, 315, 317 - Napoléon III).

Durch die Eintragung der angegriffenen Marken ist vorliegend die Gleichgewichtslage für die Antragstellerin allerdings nicht nachteilig verändert worden. Etwas anderes lässt sich entgegen der Ansicht der Antragstellerin auch der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu „Peek & Cloppenburg II“ (GRUR 2011, 623, 627) nicht entnehmen, nachdem es bereits seit 2004 die Wortmarke 303 65 554.2 BEFA gab, die einer der vier namensgleichen Konkurrenten angemeldet hatte.

Nach alledem war der Beschwerde der Antragstellerin der Erfolg zu versagen.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil der Senat hier nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte ab-

gewichen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr