



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 64/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 74 098.2 (S 164/07 Lö)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I

Der Antragsteller hat am 11. Mai 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 MarkenG die Löschung der dort für die Antragsgegnerin seit dem 17. Januar 2007 für die Dienstleistungen der Klasse 39

"Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten"

eingetragenen Wortmarke 306 74 098

Hop on Hop off

beantragt, weil diese entgegen § 8 Abs. 2 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begründung hat er vorgetragen, bei der angegriffenen Angabe habe es sich zum Zeitpunkt ihrer Eintragung um eine zur Beschreibung der beanspruchten Dienst-

leistungen geeignete Angabe gehandelt, der deshalb auch die Unterscheidungskraft gefehlt habe (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei zudem bösgläubig erfolgt (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

Die Antragsgegnerin hat der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 6. Juni 2008 die Löschung der Marke 306 74 098 beschlossen und der Antragsgegnerin zugleich die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden. Die Anmeldung der Marke sei zudem bösgläubig erfolgt (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Der Antragsteller habe umfassend vorgetragen und nachgewiesen, dass die Bezeichnung "Hop on Hop off" bereits vor dem Zeitpunkt der Eintragung der Marke in Deutschland und mindestens einem weiteren europäischen Staat für ein bestimmtes System von Stadtrundfahrten verwendet worden sei, nämlich solchen mit der Möglichkeit der Unterbrechung und späteren Fortsetzung der Fahrt an bestimmten Haltepunkten. Entsprechende Stadtrundfahrten seien bereits in den Jahren 1999 und 2000 sowie im Winter 2006/2007 in Berlin sowie im Jahr 2000 auch in Stockholm angeboten worden, was sich zweifelsfrei aus den vom Antragsteller vorgelegten, datierten Prospekten ergebe. Auf die in den Jahren 2007 bzw. 2008 aufgefundenen zahlreichen Internetaufweise komme es deshalb nicht mehr an. Auf Grund der vorliegenden Nachweise stehe fest, dass es sich bei der angegriffenen Bezeichnung um einen Fachbegriff für eine spezielle Dienstleistung gehandelt habe und weiterhin handele. Seine Bedeutung "Hüpf rauf Hüpf runter" erschließe sich den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres, weil die Bezeichnung aus einfachen, alltäglichen Wörtern der englischen Sprache zusammengesetzt sei. Im Tourismusbereich sei zudem die Verwendung englischer Begriffe international üblich. Da es sich bei der angegriffenen Marke um einen Fachbegriff handele, sei dieser unabhängig davon, ob er vom deutschen Ver-

braucher verstanden werde oder nicht, für alle gewerblichen Interessenten freizuhalten (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Da aber auch zu erwarten sei, dass die angegriffene Bezeichnung vom deutschen Verbraucher selbst dann ohne Weiteres als Beschreibung der Art und der Beschaffenheit der beanspruchten Dienstleistungen verstanden werde, wenn er dieser noch nicht begegnet sei, fehle ihr auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Marke sei auch bösgläubig angemeldet worden (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Letztlich könne insoweit dahingestellt bleiben, ob es sich bei der Anmeldung um einen Fall der Markenerschleichung handele oder ob die Marke in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes des Antragstellers mit dem Ziel der Störung dieses Besitzstandes angemeldet worden sei; denn ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten liege auch ohne das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes dann vor, wenn ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung von vornherein zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen wolle. Davon sei im Falle der Anmeldung der angegriffenen Marke auszugehen, denn aus dem Verhalten der Antragsgegnerin, die im April 2007 eine einstweilige Verfügung gegen den Antragsteller erwirkt habe, ergebe sich, dass ihr Ziel nicht die markenmäßige Verwendung der angegriffenen Marke, sondern das Herausdrängen des Antragstellers aus dem Markt gewesen sei, was ihr zuvor im verwaltungsrechtlichen Verfahren der Konzessionserteilung zur Durchführung einer Stadtrundfahrt nicht gelungen war. Die Antragsgegnerin habe durchaus die nötige Sachkunde besessen, um einschätzen zu können, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine Bezeichnung gehandelt habe, an der ein Markenerwerb nicht möglich war. Angesichts der festgestellten Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke entspreche es der Billigkeit, sie mit den Kosten des Lösungsverfahrens zu belasten.

Gegen den Lösungsbeschluss der Markenabteilung wendet sich die Antragsgegnerin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, bei der angegriffenen Marke

handele es sich um einen vagen und unklaren Phantasiebegriff, der den deutschen Endverbrauchern - anders die von der Markenabteilung in der Beschlussbegründung aufgeführten, im Verkehr gebräuchlichen englischen Begriffe wie "All inclusive", "Shopping", "Travel", "Arrival" und "Departure" - nicht verständlich sei. Bei der Bezeichnung "Hop on Hop off" handele sich nicht um ein Synonym für die geläufigen deutschen Begriffe "Einstieg/Ausstieg", sondern um eine erläuterungsbedürftige Bezeichnung, deren Bestandteile nicht nur die vom Antragsteller und der Markenabteilung angenommene Bedeutung hätten, da es für die Bezeichnung "to hop off" verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten gebe. Auch eine bösgläubige Markenmeldung habe nicht vorgelegen. Der Antragsteller habe keinen eigenen schutzwürdigen Besitzstand an der angegriffenen Bezeichnung dargetan. Vielmehr habe die Antragsgegnerin die angegriffene Marke bereits seit dem Jahre 2004 und damit weit länger im Verkehr benutzt als der Antragsteller. Es sei auch nicht nachvollziehbar, weshalb die Marke vom Deutschen Patent- und Markenamt zunächst als schutzfähig erachtet worden sei und im Lösungsverfahren nunmehr als schutzunfähig beurteilt werde, obwohl sich die tatsächlichen Umstände und die rechtlichen Beurteilungsgrundsätze nicht geändert hätten. Die Löschung verstoße insoweit gegen das Gebot der Rechtssicherheit.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juni 2008 aufzuheben und den Lösungsantrag zurückzuweisen sowie dem Antragsteller die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er schließt sich der im Beschluss der Markenabteilung vertretenen Auffassung an und verweist ergänzend darauf, dass sich die englische Sprache in der Touristikbranche seit langem zur internationalen Fachsprache entwickelt habe, die Touristen im Ausland das Verständnis und die Orientierung ermögliche. Der Begriff "Hop on Hop off" werde deshalb nicht nur im englischen Sprachraum, sondern auch in Deutschland als Fachbezeichnung verwendet und benötigt und vom deutschen Verkehr als Beschreibung einer besonderen Art von Reisen und Rundfahrten ohne weiteres verstanden. Er sei in seinem Aussagegehalt eindeutig und nicht interpretationsbedürftig. Die Antragsgegnerin sei ein Fachunternehmen der Touristikbranche. Derartigen Fachunternehmen seien sämtliche Geschäftsmodelle und Geschäftsideen bekannt. Es liege deshalb außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit, dass die Antragsgegnerin über das bei Stadtrundfahrten seit Jahren national wie international beliebte Modell der "Hop on Hop Off"-Fahrten mit der Möglichkeit des Aus- und Zustiegs und der Fahrtunterbrechung an bestimmten Haltepunkten zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht informiert gewesen sei. Aus dem Verhalten der Antragsgegnerin nach der Markeneintragung ergebe sich zudem, dass das Motiv der Anmeldung die Sperrung der Marke für den Antragsteller gewesen sei. Sie habe auf Grund der Markeneintragung alsbald eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung der Bezeichnung "Hop on Hop off" gegen den am gleichen Ort tätigen Antragsteller erwirkt, sei jedoch gegen andere Unternehmen der Rundfahrt- und Reisebranche im restlichen Bundesgebiet nicht vorgegangen.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig, jedoch unbegründet. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den zulässigen Löschungsantrag des Antragstellers hin zu Recht die Löschung der Marke 306 74 098 der Antragsgegnerin beschlossen und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Die angegriffene Marke ist, wie die Marken-

abteilung zutreffend festgestellt hat, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden. Die Markenmeldung ist zudem bösgläubig erfolgt (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG), so dass auch die Auferlegung der Kosten des Löschungsverfahrens auf die Antragsgegnerin rechtlich nicht zu beanstanden ist.

1. Der Eintragung der angegriffenen Marke stand für die Dienstleistungen, für die ihre Eintragung erfolgt ist, bereits zum Eintragungszeitpunkt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Nach dieser Vorschrift sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen und Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, wie z. B. ihrer Art oder ihrer Beschaffenheit, dienen können. Diese auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. C MarkenRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben im Sinne der Bestimmung von jedermann frei verwendet werden können (EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee; BGHZ 167, 278 - FUSSBALL WM 2006). Die bloße Eignung eines Zeichens oder einer Angabe, zur Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eingesetzt werden zu können, erfüllt den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (EuGH a. a. O. - Chiemsee; GRUR 2010, 534 - PRANAHAUS). Dem Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegen alle zur Beschreibung der Waren/Dienstleistungen geeigneten Angaben. Damit kommt es für die Schutzfähigkeit einer Angabe nicht darauf an, ob mögliche Wettbewerber des Markenanmelders derzeit oder künftig gerade auf diese Angabe angewiesen sind oder ob noch andere gleichwertige oder sogar gebräuchlichere Ausdrücke zur Verfügung stehen (EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Vielmehr muss der Allgemeinheit die freie Wahl zwischen allen beschreibenden Ausdrücken erhalten bleiben (EuGH a. a. O. - Postkantoor; BGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schließt ihre Eignung, zur Beschreibung dienen zu können, noch nicht aus. Auch darauf, ob eine Angabe bereits zur Beschreibung

benutzt worden ist, kommt es im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht an, weil im Markenrecht Gesichtspunkte einer Neuheitsschädlichen Vorwegnahme keine Rolle spielen (BPatG GRUR 2010, 338, 340 - Etikett). Das Schutzhindernis bemisst sich vielmehr ausschließlich danach, ob die angemeldete Marke als solche und für sich objektiv eine beschreibende Angabe darstellt (BGH GRUR 2002, 64, 65 - INDIVIDUELLE).

Bei einer mehrteiligen Kombinationsmarke kommt es nicht auf die Schutz(un)fähigkeit der Markenteile, sondern auf die Schutz(un)fähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an. Deshalb darf aus dem beschreibenden Charakter der einzelnen Bestandteile nicht ohne Weiteres auch für die Kombinationsmarke ein Schutzhindernis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hergeleitet werden (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2; BGH GRUR 2011, 65 - Buchstabe T mit Strich). Dass die einzelnen Markenteile nicht als selbständige Zeichen, sondern als einheitliche, zusammengesetzte Marke wahrgenommen werden, ist gerade der Gegenstand einer solchen Markenmeldung (BGH a. a. O. - Buchstabe T mit Strich).

Die angegriffene Marke stellte - wie die Markenabteilung in ihrem Beschluss zutreffend erkannt hat - bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung in ihrer eingetragenen Form eine zur Beschreibung der Art und Beschaffenheit der Dienstleistungen "Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten" geeignete Angabe dar und ist als solche auch heute noch geeignet. Die Wortfolge "Hop on Hop off" hat die von der Markenabteilung festgestellte Bedeutung "Hüpf rauf Hüpf runter" und wurde schon vor dem Eintragungstag der angegriffenen Marke im Inland und anderen Staaten Europas zur Beschreibung einer bestimmten Art von Stadtrundfahrten benutzt, die so beschaffen sind, dass auf der Rundfahrt nach einem festen Fahrplan bestimmte Haltepunkte angefahren werden, an denen ein Zustieg und ein Ausstieg möglich ist und die Teilnehmer der Rundfahrt diese auch unterbrechen und mit einem der folgenden planmäßigen Rundfahrtbusse fortsetzen können. Dass es sich bei dem Begriff "Hop on Hop off" schon geraume Zeit vor dem Jahr 2007 um eine die Art und die Beschaffenheit von Stadtrundfahrten be-

schreibende Fachbezeichnung gehandelt hat, steht zur Überzeugung des Gerichts auf Grund der vom Antragsteller mit dem Löschungsantrag vorgelegten Unterlagen zweifelsfrei fest. Die Verwendung und die Bekanntheit der angegriffenen Marke in Fachkreisen ist nicht nur durch die von der Markenabteilung benannten Unterlagen nachgewiesen, die eine Benutzung der Bezeichnung "Hop on Hop off" in Berlin und Stockholm zeigen. Die Gebräuchlichkeit dieser Angabe in dem zuvor dargestellten beschreibenden Sinne sowohl zum Eintragungsgesuch als auch zum Anmeldetag der angegriffenen Marke ergibt sich darüber hinaus auch daraus, dass die Bezeichnung "hop on hop off ticket" mit der Bedeutung "Fahrkarte, die zu mehrmaligem Ein- und Aussteigen berechtigt" schon Ende April 2007, also kurze Zeit nach dem Anmeldetag, in das Internet-Wörterbuch "leo" aufgenommen war, was einen Rückschluss darauf zulässt, dass die Bezeichnung "hop on hop off" bereits einige Zeit zuvor im Verkehr zur Beschreibung verwendet worden ist, was wiederum ein starkes Indiz für ihre Beschreibungseignung darstellt. Die Beschreibungseignung der angegriffenen Marke für eine Stadtrundfahrt mit Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten nicht nur zum Eintragungstag, sondern sogar schon vor dem Anmeldetag ist zudem nachdrücklich auch dem vom Antragsteller vorgelegten Schreiben der Bezirksregierung Köln an die Antragsgegnerin vom 27. November 2006 zu entnehmen, mit dem die Bezirksregierung die Antragsgegnerin von der Erteilung einer Stadtrundfahrtgenehmigung an den Antragsteller in Kenntnis gesetzt hat. In diesem Schreiben wird zur näheren Beschreibung einer Stadtrundfahrt mit Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten mehrfach der Begriff "Hop on - Hop off" verwendet, woraus ersichtlich ist, dass auch der Genehmigungsbehörde der vorstehend genannte terminus als Fachbegriff schon seinerzeit geläufig war.

Da der EuGH die maßgeblichen Verkehrskreise, auf die für die Beschreibungseignung abzustellen ist, als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der im Einzelfall maßgeblichen Waren und Dienstleistungen definiert, kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein für die Feststellung der Beschreibungseignung ausschlaggebend sein (BPatG MarkenR 2007, 527,

529 f. - Rapido), weil insbesondere jeder Mitbewerber beschreibende Angaben frei verwenden können muss (EuGH a. a. O. - PRANAHAUS). Da angesichts der vor der Anmeldung und Eintragung der angegriffenen Marke erfolgten beschreibenden Verwendung der Bezeichnung "Hop on Hop off" durch den Fachverkehr im Bereich von Stadtrundfahrten schon im Eintragungsverfahren kein ernsthafter Zweifel an der objektiven Beschreibungseignung der angegriffenen Marke für diese Dienstleistung und an der Kenntnis und dem Verständnis der Marke durch die auf diesem Gebiet tätigen Fachkreise bestehen konnte, stand ihrer Eintragung schon seinerzeit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die Beschreibungseignung der Angabe "Hop on Hop off" bestand jedoch auch seinerzeit schon nicht nur in Bezug auf die Dienstleistung "Stadtrundfahrten", sondern auch für die weiteren Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, nämlich "Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten", weil auch diese nach einem festen Fahrplan durchgeführt werden und so angelegt sein können, dass Fahrtunterbrechungen und spätere erneute Einstiege in folgende Busse möglich sind.

Dass die angegriffene Marke auch zum Zeitpunkt der Entscheidung des Senats über die Beschwerde noch als beschreibende Angabe für die fraglichen Dienstleistungen benutzt wird und deshalb weiterhin als Beschreibung der Art und Beschaffenheit dieser Dienstleistungen benötigt wird (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG), steht außer Frage und ist auch von der Antragsgegnerin nicht in Abrede gestellt worden.

2. Der angegriffenen Marke hat zum Zeitpunkt ihrer Eintragung - und auch schon zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung - zudem jegliche Unterscheidungskraft gefehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist die konkrete Eignung eines Zeichens, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2004, 428, 431 - Henkel), denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 806 - Philips; GRUR 2008, 608, 610 - EUROHYPO). Die Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen und Angaben, die für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen eine unmittelbare beschreibende Bedeutung haben oder einen sachlich beschreibenden Bezug zu diesen aufweisen (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend hat der angegriffenen Marke sowohl zum Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch zum Zeitpunkt ihrer Eintragung das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gefehlt, weil ihr - wie zuvor in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Einzelnen ausgeführt worden - ein für die maßgeblichen Dienstleistungen unmittelbar beschreibender Begriffsgehalt innewohnte und weiter innewohnt, der vom auf dem Busreisen- und Busfahrtensektor tätigen Fachverkehr, aber auch von dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbraucher ohne Weiteres verstanden wurde bzw. wird. Wegen der die Beschreibungseignung zum Anmelde- und eintragungstag begründenden Tatsachen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorherigen Feststellungen zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Bezug genommen, die für das Schutzhindernis in gleicher Weise von Bedeutung sind.

3. Die vom Antragsteller vorgetragene(n) Tatsachen sind auch geeignet, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet worden ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Die von der Antragstellerin gegenüber dieser Beurteilung mit der Beschwerde vorgetragene(n) Tatsachen und vorgebrachten Rechtsansichten erlauben keine andere, für die Antragsgegnerin günstigere Beurteilung der Anmeldung.

Der - dem in Art. 3 Abs. 2 Buchst. d MarkenRichtl verwendeten Begriff "Bösgläubigkeit" vollständig entsprechende - Begriff der bösgläubigen Anmeldung in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist umfassend unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen (EuGH GRUR 2009, 763, Nr. 37 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780, Nr. 18 - Ivadal). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit kommt es dabei vor allem darauf an, ob die Markenmeldung bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs des Anmelders bezogen oder auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung von Mitbewerbern gerichtet ist. Hierbei muss die Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten nicht der einzige Beweggrund für die Markenmeldung sein, sondern es reicht aus, wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv darstellt (BGH GRUR 2008, 621 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 - EROS). Daher ist die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht allein durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen.

Der Erwerb eines formalen Markenrechts kann sich dabei - ohne einen im Inland bestehenden Besitzstand vorauszusetzen und ohne in einen solchen Besitzstande einzugreifen - auch unter tatsächlichen und rechtlichen anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig erweisen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insbesondere darin bestehen, dass ein Markenmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH a. a. O. - AKADEMIKS). Die insoweit festzustellende Behinderungsabsicht des Markenmelders kann sich aus den objektiven Gesamtumständen des Einzelfalls ergeben. Hierbei kommt insbesondere dem Verhalten des Markenmelders vor und auch nach der Anmeldung Bedeutung zu. Bösgläubig ist insbesondere eine Markenmeldung, die in Kenntnis der Tatsache, dass ein Dritter die Benutzung der angemeldeten Angabe beabsichtigt, mit dem eindeutigen Ziel erfolgt, die geplante Benutzung zu sperren oder jedenfalls zu erschweren (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Eine rechtsmissbräuchliche Behinderungsabsicht liegt auch nahe, wenn der Markenmelder die Benutzungsabsicht eines Konkurrenten kennt oder kennen muss

und zudem weiß oder wissen muss, dass die es sich bei der durch die Anmeldung der Marke gesperrte Angabe um eine solche handelt, die zur Beschreibung einer Ware oder Dienstleistung im Verkehr verwendet und benötigt wird.

Die Antragsgegnerin kannte die Absicht des Antragstellers, in Köln - also am gleichen Ort wie sie selbst - Stadtrundfahrten anbieten zu wollen, schon geraume Zeit vor der Anmeldung der Marke. Mit Schreiben der Bezirksregierung Köln vom 27. November 2006 ist sie von der Bezirksregierung Köln offiziell davon in Kenntnis gesetzt worden, dass dem Antragsteller die Genehmigung zur Durchführung von Stadtrundfahrten im "Hop on Hop off"-System erteilt worden war, obwohl sie zuvor bei der Bezirksregierung vorstellig geworden war, um die Erteilung dieser Genehmigung zu verhindern. Sowohl auf Grund der national als auch international üblichen Benutzung der Bezeichnung "Hop on Hop off" für eine bestimmte Art von Stadtrundfahrten als auch jedenfalls auf Grund der Verwendung dieses Begriffs im Bescheid der Bezirksregierung Köln konnte und musste die Antragsgegnerin erkennen, dass es sich dabei um einen auch von den Mitbewerbern, insbesondere auch von dem Antragsteller, zur Beschreibung seines Rundfahrtangebots benötigten beschreibenden Begriff handelte, der wegen seines beschreibenden Charakters einer Monopolisierung als Marke nicht zugänglich war. Dass sie dennoch nur knapp zwei Monate nach der Erteilung der Rundfahrtgenehmigung an den Antragsteller die zur Beschreibung benötigte Bezeichnung "Hop on Hop off" als Marke angemeldet hat, lässt in Verbindung mit ihrem gerichtlichen Vorgehen gegen den Antragsteller nach Eintragung der Marke erkennen, dass das wesentliche Motiv ihrer Markenmeldung die Absicht war, den Antragsteller an der Benutzung der international gebräuchlichen und verständlichen beschreibenden Angabe "Hop on Hop off" zu hindern und ihm damit das Angebot entsprechender Rundfahrten zumindest zu erschweren. Dieses Vorgehen stellt ein wettbewerblich verwerfliches Verhalten dar, das den Tatbestand der bösgläubigen Markenmeldung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfüllt, so dass die angegriffene Marke auch aus diesem rechtlichen Grund lösungsreif ist.

4. Auch soweit sich die Antragsgegnerin mit ihrer Beschwerde gegen die Auferlegung der Kosten des Lösungsverfahrens durch die Markenabteilung wendet, kann ihre Beschwerde keinen Erfolg haben. Die Kostenauflegung bei Feststellung einer bösgläubigen Markenmeldung folgt der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in vergleichbaren Fällen (vgl. z. B. BPatG GRUR 2001, 744, 748 – S. 100; GRUR 2006, 1032, 1034 - E 2). Da einer bösgläubigen Markenmeldung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, entspricht es der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG), dem Markeninhaber im Falle der Löschung wegen Bösgläubigkeit die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

5. Aus dem zuvor genannten Grund entspricht es auch der Billigkeit, der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb