



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 50/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 012 707**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. März 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I**

Die Antragstellerin hat am 4. August 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt die teilweise Löschung der am 11. Mai 2009 für den Antragsgegner eingetragenen Marke 30 2009 012 707

**Margerite**

gemäß §§ 50, 54 MarkenG beantragt, soweit die Marke für die Waren

„Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; rohes und teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten)“

eingetragen worden ist, weil der Antragsgegner insoweit bei Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen sei (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Er habe zwischen November 2008 und März 2009 beim Patent- und Markenamt für Waren der Klasse 21 die angegriffene Marke sowie weitere drei Marken angemeldet, die sämtlich von namhaften Firmen zuvor seit Jahren für Keramikprodukte aller Art benutzt worden seien. Nach Eintragung der Marken habe er begonnen, gegen die Vorbenutzer der eingetragenen Marken außergerichtlich und gerichtlich vorzugehen. Die Absicht, die angegriffene Marke sowie die übrigen von ihm angemeldeten, von Dritten vorbenutzten Marken selbst zu benutzen, habe der Antragsgegner, der eine Internetseite betreibe, auf der er Bier und Biermischgetränke anbiete, nicht gehabt und weiterhin nicht. Zwar biete er auf seiner Internetseite nunmehr auch Tassen an, die jedoch nur in Mengen ab 75 Stück abgenommen werden könnten und deren Preis erst beim Antragsgegner erfragt werden müsse. Den tatsächlichen Verkauf solcher Tassen hat die Antragstellerin, die darin einen untauglichen Versuch des Nachweises einer Benutzungsabsicht sieht, bestritten. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke für Waren der Klasse 21 in Kenntnis der Vorbenutzung durch die Antragstellerin vom Antragsgegner nur deshalb erfolgt sei, um deren Verkäufe zu behindern bzw. von ihr eine finanzielle Abgeltung zu erzwingen, sei die angegriffene Marke wegen Bösgläubigkeit des Antragsgegners im beantragten Umfang zu löschen.

Der Antragsgegner hat der Löschung seiner Marke innerhalb der in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG bestimmten Frist widersprochen. Er hat die Aktivlegitimation der Antragstellerin zur Stellung des Löschungsantrags bestritten, weil diese keine Keramikartikel unter der Bezeichnung „Margerite“ anbiete, sondern lediglich Porzellanwaren mit Margeriten-Dekor. Er bestreitet zudem, bei Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen zu sein. Er habe zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung die Absicht gehabt und habe auch weiter die Absicht, die Marke für den Einzelhandel mit Porzellanwaren zu benutzen. Bereits am 2. Januar 2006 habe er sein bestehendes Gewerbe um diese Tätigkeit erweitert und dies auch bei der Stadt Homburg angemeldet. Auf die Frage der Benutzung der angegriffenen

Marke und eine Benutzungsabsicht komme es letztlich aber gar nicht an, weil die angegriffene Marke noch nicht dem Benutzungszwang unterliege. Da die Antragstellerin vor der Anmeldung der Marke nur ein Margeriten-Dekor, nicht aber die Bezeichnung „Margerite“ verwendet habe, liege auch keine Vorbenutzung der angegriffenen Marke vor. Die Vorbenutzung des Margeriten-Dekors durch die Antragstellerin habe er nicht gekannt und auch nicht kennen müssen, weil es sich dabei nicht um eine eingetragene Marke handle. Die Antragstellerin habe es versäumt, ihre benutzte Marke eintragen und damit schützen zu lassen. Der Antragsgegner bestreitet ferner, die angegriffene Marke sowie die anderen von der Antragstellerin angeführten Marken den abgemahnten Unternehmen oder Dritten zum Kauf angeboten zu haben.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 10. Juni 2011 antragsgemäß die teilweise Löschung der Marke 30 2009 012 707 für die Waren der Klasse 21 „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, rohes und teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ beschlossen und dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, der Löschungsantrag sei zulässig. Insbesondere sei auch die vom Antragsgegner bestrittene Aktivlegitimation der Antragstellerin gegeben. Der Löschungsantrag könne gemäß § 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG von jedermann gestellt werden. Eines besonderen Interesses des Antragstellers an der Löschung der Marke bedürfe es nicht. Die Antragsbefugnis hänge auch nicht davon ab, dass der Antragsteller die angegriffene Marke selbst benutze. Dies gelte auch bei auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 gestützten Löschungsanträgen. Der Löschungsantrag sei auch begründet. Der Antragsgegner sei bei Anmeldung der angegriffenen Marke für Waren der Klasse 21 bösgläubig gewesen (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Bei Berücksichtigung aller Umstände sei davon auszugehen, dass der Antragsgegner die angegriffene Marke nicht als solche habe benutzen wollen, sondern die formale Rechtsstellung als Markeninhaber zum Zwecke einer

markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderung Dritter ausnutzen wollte, indem er diese Dritten bei Verwendung gleicher oder ähnlicher Marken mit Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüchen überziehen oder sie in rechtsmissbräuchlicher Weise zum Erwerb der Markenrechte veranlassen wollte. Dafür spreche das Gesamtverhalten des Antragsgegners unter Einbeziehung der von der Antragstellerin angeführten weiteren Zeichen Dritter, die der Antragsgegner in engem zeitlichen Zusammenhang mit der angegriffenen Marke angemeldet habe. Die Vorbenutzung dieser Drittzeichen habe der Antragsgegner nicht bestritten. Das Zusammentreffen der Anmeldung einer Vielzahl bereits von Dritten verwendeter Porzellan-Kennzeichnungen durch den Antragsgegner für die einschlägigen Waren dränge den Schluss auf, dass er in Kenntnis dieser Vorbenutzungen gehandelt habe. Für die angemeldeten Marken „Wonderful World“, „Petite Fleur“ und „EPISTEL“ gelte dies umso mehr, als es sich hierbei um keine naheliegenden Namen für Porzellan handle. Die angegriffene Marke „Margerite“ bezeichne zwar ein für die betreffenden Waren gängiges Ausstattungsmotiv. Gerade deshalb habe der Antragsgegner jedoch wissen können und müssen, dass diese Bezeichnung auch von Dritten auf diesem Warengbiet verwendet werde. Auf der Grundlage aller vier für ihn eingetragenen Marken habe der Antragsgegner zeitnah, zum Teil nur wenige Wochen oder Monate nach der Eintragung, versucht, außergerichtlich und gerichtlich durch Abmahnungen, Anträge auf Erlass einstweiliger Verfügungen oder Klagen markenrechtliche Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz gegen die Antragstellerin und die übrigen Vorbenutzer durchzusetzen. Zum Teil habe er den Vorbenutzern auch den Erwerb der für ihn eingetragenen Marken angeboten. Eigene berechtigte Interessen an der Eintragung der angegriffenen Marke und der übrigen vorbenutzten Zeichen habe der Antragsgegner nicht glaubhaft dargelegt. Vor der Anmeldung der Marken habe er diese offenbar nicht selbst benutzt. Es bestünden auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass er überhaupt einen ernsthaften Willen zur Benutzung der angegriffenen Marke und der übrigen vorbenutzten Zeichen gehabt habe oder habe. Das Angebot von fünf verschiedenen Porzellantassen unter den Markennamen „Margerite“, „Epistel“, „Wonderful World“ und „Petite Fleur“ außerhalb seines normalen Waren-

korbs, ohne Preisangabe und mit einer ungewöhnlichen Mindestabnahmemenge erscheine als wenig plausibler Versuch, eine eigene Benutzung der fraglichen Marken zu nachzuweisen, rechtfertige aber bei Berücksichtigung des sonstigen Verhaltens des Antragsgegners nicht die Annahme, dass darin ein wesentliches Motiv für die Anmeldung der fraglichen Marke gelegen habe.

Dagegen wendet sich der Antragsgegner mit der Beschwerde. Er trägt vor, bei der Anmeldung einer Marke sei von der Vermutung eines Benutzungswillens des Anmelders auszugehen. Diese Vermutung könne zwar widerlegt werden. Die von der Markenabteilung im angefochtenen Beschluss angeführten Gründe seien jedoch nicht geeignet bzw. nicht ausreichend, um seinen Benutzungswillen in Frage zu stellen. Er habe die angegriffene Marke und die übrigen von der Markenabteilung angeführten Marken gezielt für Waren der Klassen 21, 14, 11 und 3 angemeldet und nicht für Waren und Dienstleistungen aller Klassen und sein Gewerbe bereits im Jahre 2006 auf den Einzelhandel mit Porzellan erweitert. Die konsequente Verteidigung der Marke könne ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. Er nutze die angegriffene Marke auch, indem er auf seiner Internetseite Porzellanbecher unter der Bezeichnung „Margerite“ anbiete. Die Festlegung einer Mindestabnahmemenge von 72 Bechern sei allein aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen erfolgt. Die angegriffene Marke werde zudem durch einen Dritten in Lizenz genutzt. Die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung setze zudem die Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands eines Dritten voraus, die die Markenabteilung nicht festgestellt habe. Da die Bezeichnung „Margerite“ bisher nicht als Marke für Waren der Klasse 21 eingetragen gewesen sei, habe er davon ausgehen dürfen, dass eine Verwendung dieser Bezeichnung durch Dritte nicht stattgefunden habe.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juni 2011 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht sich die Begründung des angegriffenen Beschlusses der Markenabteilung zu eigen und trägt ergänzend vor, der Antragsgegner habe zwischen November 2008 und März 2009 die vier völlig unterschiedlichen Marken „Margerite“, „Wonderful World“, „Petite Fleur“ und „EPISTEL“ für Waren der Klasse 21 angemeldet, die sämtlich seit Jahren von namhaften Firmen für Keramikprodukte aller Art benutzt würden. Er habe sich dabei den Umstand zunutze machen wollen, dass die Antragstellerin – wie auch die Verwender der übrigen Kennzeichen – nicht über einen formalen Markenschutz für diese Zeichen verfügten. Im Anschluss an seine Markenmeldungen habe der Antragsgegner begonnen, systematisch gegen die vorbenutzenden Unternehmen vorzugehen. Der Antragsgegner habe in keinem von ihm angestregten gerichtlichen Verfahren erläutern können, wie er – ohne die Vorbenutzung der angemeldeten Marken durch Dritte zu kennen – auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet die völlig verschiedenen und – mit Ausnahme der Vorbenutzung durch Dritte – in keinem Zusammenhang stehenden Zeichen für Waren der Klasse 21 anzumelden. Dies habe er auch im vorliegenden Lösungsverfahren nicht erklären können. Die vorgetäuschte eigene Nutzung der angegriffenen Marke und der übrigen angemeldeten und durch Dritte vorbenutzten Marken verstärke den Eindruck der Bösgläubigkeit mehr als dass sie ihn widerlegen könne.

## II

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners ist unbegründet. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat zu Recht und mit zutreffender Begründung die Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit des Antragsgegners zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke beschlos-

sen (§§ 50, 54, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Die demgegenüber vom Antragsgegner im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Gründe rechtfertigen keine abweichende Entscheidung.

Der Begriff der bösgläubigen Anmeldung in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entspricht dem in Art. 3 Abs. 2 Buchst. d MarkenRichtl verwendeten Begriff "Bösgläubigkeit". Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (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 aller 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). Deshalb wird die Annahme einer Bösgläubigkeit des Anmelders auch nicht allein durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen.

Der Erwerb eines formalen Markenrechts kann sich - ohne einen im Inland bestehenden Besitzstand vorauszusetzen und ohne in einen solchen Besitzstand einzugreifen - auch unter anderen tatsächlichen und rechtlichen 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 Behinderungsabsicht des Markenmelders kann sich dabei aus den objektiven Gesamtumständen des Einzelfalls ergeben. Hierbei kommt dem Verhalten des Markenmelders vor und nach der Anmeldung Bedeutung zu. Bösgläubig ist insbesondere eine Markenmeldung, die in Kenntnis der Tatsache, dass ein Dritter die

Angabe benutzt bzw. die Benutzung der angemeldeten Angabe beabsichtigt, mit dem eindeutigen Ziel erfolgt, die Benutzung zu sperren oder jedenfalls zu erschweren (BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E). Eine rechtsmissbräuchliche Behinderungsabsicht liegt auch nahe, wenn der Markenanmelder die Benutzungsabsicht eines Konkurrenten kennt oder kennen muss und zudem weiß oder wissen muss, dass es sich bei der durch die Anmeldung der Marke gesperrten Angabe um eine solche handelt, die zur Beschreibung einer Ware oder Dienstleistung im Verkehr verwendet und benötigt wird.

Im vorliegenden Fall steht auf Grund des Sachvortrags der Antragstellerin, den auch der Antragsgegner insoweit nicht bestritten hat, fest, dass diese bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke eine mit einem Margeritendekor versehene Keramikserie angeboten und vertrieben hat. Unbestritten ist auch, dass drei weitere namhafte Unternehmen seinerzeit bereits die Bezeichnungen „WONDERFUL WORLD“, „Petite Fleur“ und „EPISTEL“ zur Kennzeichnung von Porzellanwaren verwendeten. Der Antragsgegner hat neben der wörtlichen Benennung der von der Antragstellerin vorbenutzten Bildmarke somit drei weitere für einschlägige Waren vorbenutzte Zeichen für sich als Marken angemeldet. Sein Vortrag, er habe von der Vorbenutzung aller dieser Zeichen zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke nichts gewusst, ist nicht glaubhaft. Vielmehr spricht die Tatsache, dass er ausgerechnet vier von namhaften Unternehmen der Porzellanbranche benutzte, aber nicht als Marke eingetragene Bezeichnungen selbst als Marken für die identischen Waren angemeldet hat dafür, dass er sowohl Kenntnis von der Vorbenutzung dieser Marken als auch von deren fehlendem Markenschutz hatte. Die gegenteiligen Behauptungen des Antragsgegners sowie der Versuch, eine eigene Benutzung der angegriffenen Marke nachzuweisen, sind nicht geeignet, die sich aus dem Verhalten des Antragsgegners zum Zeitpunkt der Anmeldung und in der Folgezeit förmlich aufdrängende Behinderungsabsicht zu widerlegen. Ein zureichender und überzeugender sachlicher Grund, ausgerechnet die vorbenutzten Zeichen für genau die Waren der Vorbenutzung als eigene Marken eintragen zu lassen, ist nicht vorgetragen worden. Die Absicht des Markenin-

habers, die weitere Nutzung der vorbenutzten Marken für die Antragstellerin und die weiteren betroffenen Unternehmen durch die Anmeldung der vorbenutzten Marken zu sperren bzw. zu behindern, ist evident. Dass der Antragsgegner die angegriffene Marke nunmehr auch selbst auf einer seiner Internetseiten für Becher benutzt, steht der Annahme seiner Bösgläubigkeit zum Anmeldezeitpunkt nicht entgegen, da es ausreicht, wenn die Anmeldung einer Marke im Wesentlichen auch zu dem Zweck erfolgt, Dritte bei der Verwendung gleicher oder ähnlicher Marken mit rechtsmissbräuchlichen Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen zu überziehen. Davon ist nach dem von der Antragstellerin vorgetragenen Verhalten des Antragsgegners nach der Eintragung der angegriffenen Marke und der übrigen vorbenutzten Zeichen auszugehen. Die Beschwerde des Antragsgegners kann daher keinen Erfolg haben, mit der Folge, dass die Eintragung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang zu löschen ist.

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

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb