



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 49/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. Juni 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2010 070 820**

**(hier: Löschungssache S 48/11)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke 30 2010 070 820

Nichts reimt sich auf Uschi

wurde am 26. Januar 2011 für die Waren

„14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Schlüsselanhänger (Fanta-

sie- und Schmuckwaren), Anstecknadeln, Pins und Medaillen (alles Schmuckwaren);

21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten); Gläser (Trinkgefäße), Becher und Tassen; Käämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Sparbüchsen, nicht aus Metall;

24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bett- und Tischwäsche (nicht aus Papier); Hand- und Badetücher aus textilem Material; Textilstoffetiketten;

25: Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

27: Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material)“

in das Markenregister eingetragen.

Am 18. Februar 2011 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung der Marke aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 MarkenG beantragt. Dies wurde damit begründet, die Marke sei wegen fehlender Unterscheidungskraft, Freihaltungsbedürfnis und Bösgläubigkeit des Anmelders zu löschen.

Der angegriffene (Spaß-)Spruch sei in Deutschland seit Jahrzehnten gängig und bekannt, wie sich aus den von der Antragstellerin eingereichten Anlagen ergebe. Die Verbreitung des Spruchs sei insbesondere seit 1991 durch einen von der An-

tragstellerin betriebenen Hörfunksender erfolgt. Dass derartige Sprüche nicht unterscheidungskräftig seien, ergebe sich aus einer Entscheidung des Bundespatentgerichts im Verfahren 29 W (pat) 55/07, wonach es dem Spruch „DON'T PANIC i'M ISLAMIC“ in Bezug auf Waren der Klassen 14, 16, 25 an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle. Die Antragstellerin verweist zur Begründung der fehlenden Unterscheidungskraft außerdem auf eine Entscheidung des Bundespatentgerichts in dem Verfahren 33 W (pat) 136/08 - Leben ist Bewegung.

Die Bösgläubigkeit des Markeninhabers ergebe sich daraus, dass die Anmeldung offensichtlich mit der Absicht erfolgt sei, Dritte - vor allem Wettbewerber - an der freien Verwendung des Spaßspruchs zu hindern und sich so einen unlauteren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Für diese Absicht spreche auch eine unmittelbar nach Anmeldung des Zeichens ausgesprochene Abmahnung eines Unternehmens durch den Markeninhaber am 9. Dezember 2010. Wegen der Bösgläubigkeit des Markeninhabers zum Zeitpunkt der Anmeldung entspreche es der Billigkeit, diesem die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 11. März 2011 zugestellten Lösungsantrag mit Schriftsatz vom 21. März 2011 widersprochen und beantragt, den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Lösungsantrag mit Beschluss vom 3. Februar 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der angegriffenen Marke fehle für die in Rede stehenden Waren nicht jegliche Unterscheidungskraft. Der Spruch „Nichts reimt sich auf Uschi“ besitze keinen im Vordergrund stehenden Sinnbezug zu den registrierten Waren.

Bei der angegriffenen Marke handele es sich auch nicht um einen sehr geläufigen bzw. alltäglichen Spruch, den das inländische Publikum daher nur als solchen, nicht jedoch als Unterscheidungsmittel verstehen werde. Für eine solche An-

nahme spräche z. B. eine allgemeine Verwendung oder wenn sich der Spruch nur in einer Anpreisung oder allgemeinen Werbeaussage erschöpfen würde.

Das könne aber nach Auffassung der Löschungsabteilung nicht mit der für eine Löschung einer bereits registrierten Marke gebotenen Sicherheit nachgewiesen werden. Als Anpreisung oder reine Werbeaussage eigne sich der Spruch „Nichts reimt sich auf Uschi“ für die hier in Rede stehenden Waren schon von seinem Inhalt her nicht. Vielmehr handele es sich um einen Spaßspruch, der allenfalls geeignet sei, allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen. Dass er jedoch so verbreitet und in aller Munde sei, dass das Publikum ihn nur als solchen und schon daher nicht als Unterscheidungsmittel auffasse, könnte selbst dann nicht festgestellt werden, wenn man die Angaben der Antragstellerin zur Verbreitung des Spruchs als zutreffend unterstellen würde.

Da die Marke die hier in Rede stehenden Waren somit nicht beschreibe, stehe ihr das Eintragungshindernis des Freihaltungsbedürfnisses ebenfalls nicht entgegen.

Es sei auch nicht mit der gebotenen Sicherheit feststellbar, dass der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Ein schutzwürdiger Besitzstand seitens der Antragstellerin an der Marke für die hier in Rede stehenden Waren sei nicht dargelegt worden. So bleibe also nur noch die Fallvariante einer beabsichtigten Nutzung der Marke zum zweckfremden Einsatz im Wettbewerb. Dazu fehlten aber jegliche Hinweise auf die subjektiven Beweggründe auf Seiten des Markeninhabers. Soweit sich die Antragstellerin auf die Abmahnung vom 9. Dezember 2010 beziehe, verkenne sie, dass sich hier der Markeninhaber nicht auf das Markenrecht berufen habe, sondern auf eine unlautere Nachahmung seiner Produkte. Allein daraus könne aber nicht auf eine Bösgläubigkeit hinsichtlich der Marken Anmeldung geschlossen werden.

Gegen diesen der Antragstellerin am 27. Februar 2012 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin am 22. März 2012 Beschwerde erhoben. Unter Bezugnahme

auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt sie weiterhin die Auffassung, die Marke sei wegen fehlender Unterscheidungskraft, eines Freihaltungsbedürfnisses und wegen Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei der Anmeldung zu löschen. Die Unterscheidungskraft fehle der Marke, da das Publikum diese nur als Werbeaussage allgemeiner Art auffasse. Bei dem Spruch „Nichts reimt sich auf Uschi“ handele es sich um einen seit Jahrzehnten verbreiteten Spaßspruch. Angesichts seiner vielfachen Verwendung fehle ihm die Eignung, auf einen bestimmten (individuellen) Anbieter von Waren jeglicher Art, somit auch solcher in den hier betroffenen Klassen 14, 21, 24, 25 und 27, hinzuweisen.

Der Spruch „Nichts reimt sich auf Uschi“ werde nämlich von ganz unterschiedlichen Personen und Unternehmen und zwar durchaus auch produktbezogen, auf den verschiedensten Waren- und Dienstleistungssektoren (ebenso wie als Werk-titel) tatsächlich verwendet.

Damit sei das Zeichen vergleichbar mit einer schlagwortartigen Werbeaussage, die Aufmerksamkeit auf die derart gekennzeichneten Waren lenken solle, um einen Kaufentschluss hervorzurufen.

Als längere Wortfolge fehle es „Nichts reimt sich auf Uschi“ auch an jeglicher Unterscheidungskraft, da sie lediglich die (witzig gemeinte) Aussage enthalte, dass sich „Nichts auf Uschi reimt“. Damit handele es sich um ein typisches Statement, das etwa als Aufdruck auf T-Shirts den angesprochenen Verbrauchern seit Jahren begegne und das nicht als Herkunftshinweis angesehen werde.

Bösgläubig habe der Markeninhaber bei der Anmeldung gehandelt, weil er bei der Anmeldung gewusst habe, dass der Spruch von Dritten auf T-Shirts verwendet werde. Die Anmeldung sei offensichtlich mit der Absicht erfolgt, insbesondere Wettbewerber an der freien Verwendung zu hindern. Dafür spreche auch die unmittelbar nach der Anmeldung am 3. Dezember 2010 ausgesprochene Abmahnung eines Wettbewerbers am 9. Dezember 2010.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen sowie dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angegriffenen Beschluss. Bei dem Spruch „Nichts reimt sich auf Uschi“ handele es sich insbesondere nicht um eine allgemein bekannte Redewendung, die vom inländischen Publikum nicht als Unterscheidungsmittel für die registrierten Waren verstanden werde.

Zu Recht habe die Markenabteilung auch das Vorliegen von Bösgläubigkeit verneint. Eine Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung werde bereits durch die vor der Anmeldung erfolgte umfangreiche eigene Benutzung der Marke durch den Markeninhaber ausgeschlossen.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V m. § 8 Abs. 2 MarkenG zurückgewiesen.

1.

Der Markeninhaber hat auf die ihm am 11. März 2011 zugestellte Mitteilung nach § 54 Abs. 3 Satz 1 MarkenG dem zulässigen Löschungsantrag am 21. März 2011 rechtzeitig widersprochen und beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen.

2.

Ein Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG liegt entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht vor.

Nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG kann eine Marke auf Antrag nur gelöscht werden, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestand und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG); das lässt sich vorliegend nicht feststellen. Da einem Eintragungsantrag gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG aber stattzugeben ist, wenn dem keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, rechtfertigt nur deren positive Feststellung eine Löschung; im Zweifel ist zugunsten der Marke zu entscheiden.

a)

Es kann nicht festgestellt werden, dass der eingetragenen Marke „Nichts reimt sich auf Uschi“ im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlte und dieses Schutzhindernis auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbesteht. Es ist auch nicht anzunehmen, dass der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt der Eintragung und auch heute noch das Schutzhindernis eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden hat bzw. entgegensteht.

Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine die Waren beschreibende Angabe oder eine Werbeaussage allgemeiner Art handelt, fehlen. Der Wortfolge „Nichts reimt sich auf Uschi“ lässt sich in Bezug auf die geschützten Waren kein beschreibender Sinngelhalt entnehmen. Dass die Wortfolge in der

Vergangenheit bereits von Dritten verwendet wurde, führt entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht dazu, dass sie mit einer schlagwortartigen Werbeaussage vergleichbar ist.

b)

Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht und mit zutreffender Begründung auch gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG versagt. Eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers bei der Anmeldung ist nicht festzustellen. Anhaltspunkte dafür sind weder ausreichend konkret vorgetragen noch ersichtlich. Die Löschung einer Marke kann aber nur erfolgen, wenn sich das behauptete Schutzhindernis zweifelsfrei feststellen lässt (vgl. BPatG GRUR 2006, 150 - Salatfix).

Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht für lautere Zwecke bestimmt sind. Grundsätzlich werden redliche Absichten des Anmelders vermutet, solange dies keine auf der Hand liegenden Anhaltspunkte widerlegen (BGH GRUR 2001, 242, Rn. 38 – Classe E; GRUR 2009, 87, Rn. 19 - Ivadal). Der Anmelder muss seine lauterer Absichten also nicht belegen (BPatG BeckRS 2011, 11393 - LEV; BPatG GRUR 2012, 840 - soulhelp). Die Bösgläubigkeit ist vielmehr positiv festzustellen.

Eine exakte Definition des Begriffs „Bösgläubigkeit“ ist letztlich nicht möglich (vgl. Osterloh, FS Ullmann, 2006, S. 354; Grabrucker, GRUR 2008, 532 (536); Meessen GRUR 2003, 672). „Bösgläubigkeit“ ist immer einzelfallbezogen festzustellen. Maßgeblich sind dabei die Ziele und Motive des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung.

Bösgläubigkeit scheidet aus, wenn das Verhalten des Markenanmelders vorrangig dazu dient, eigene Geschäfte zu fördern (BGH GRUR 2008, 621, Rn. 32 – Academics; GRUR 2008, 917, Rn. 23 - Eros). Wettbewerb rechtfertigt es nämlich, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen oder ihnen den Marktauftritt zu erschwe-

ren - solange dies mit zulässigen Mitteln geschieht (BGH GRUR 1984, 210 – Arostar; BPatG BeckRS 2012, 02969 - Times Logistik; BeckRS 2011, 23133 - BEFA; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73 ff. - Flixotide). Da der Markeninhaber die Wortfolge nach seinem unwidersprochenen Vortrag bereits vor der Anmeldung der Marke umfangreich benutzt hat, hatte er ein eigenes Interesse an der Eintragung der streitgegenständlichen Marke zu seiner markenrechtlichen Absicherung gegenüber Dritten (vgl. hierzu BPatG GRUR 2000, 809 - SSZ; OLG München, NJW-WettbR 1997, 40, 41 - TubRobinson). Die Förderung des eigenen Geschäfts spricht gegen eine bloße Behinderungsabsicht (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2004, 73 - Flixotide; BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance).

Ein Anmelder handelt nicht einmal unlauter, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe (oder ein verwechselbar ähnliches) Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Ein dem Markenrecht fremdes Vorbenutzungsrecht kann nicht über den Umweg des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingeführt werden (vgl. auch BGH GRUR 1998, 412 - Analgin).

Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, in wessen Besitzstand der Markeninhaber durch die Anmeldung hier eingegriffen haben soll. Damit ist auch nicht erkennbar, dass die Anmeldung ein Gleichgewicht parallel bestehender Interessen gestört haben könnte. Die aufgezeigte dekorative Verwendung hat keinen Besitzstand begründet und kann auch künftig kaum verhindert werden.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin begründet auch die zeitnahe Abmahnung eines Dritten nach der Anmeldung keine Bösgläubigkeit des Anmelders. Die Markenabteilung hat insoweit zutreffend darauf hingewiesen, dass die Abmahnung auf unlautere Nachahmung gestützt war. In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten zudem übereinstimmend als Hintergrund der Abmahnung eine Verknüpfung von Verkaufsangeboten im Internet (Waren mit der Aufschrift „Nichts reimt sich auf Uschi“) mit dem Namen „Mario Barth“ genannt. Damit kann nicht

angenommen werden, der Markeninhaber habe durch die Abmahnung einer dekorativen Nutzung eine Behinderungsabsicht gezeigt.

3.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen keine Gründe, so dass es bei dem Grundsatz zu verbleiben hat, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

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

Dr. Albrecht

Kruppa

Hartlieb

Hu