



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 103/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Juli 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 02 152**  
**(hier Lösungsverfahren S 167/11 Lösch)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 15. Juli 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter k.A. Schmid

beschlossen:

1. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
2. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,- € festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin, die das Wochenmagazin „stern“ verlegt, ist Inhaberin der am 12. Januar 2006 angemeldeten und am 8. Juni 2006 eingetragenen Wort-Bild-Marke (rot-weiß-schwarz) Nr. 306 02 152



die für die Waren und Dienstleistungen

- 16: Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel
- 35: Werbung

- 38: Telekommunikationsdienstleistungen, Übermittlung von Informationen an Dritte über das Internet, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leitungsgebundene Netze, Content-Provider-Dienste, nämlich Bereitstellung von Plattformen oder des Zugriffs auf Informationen im Internet, Ausstrahlung von Rundfunk- und (Kabel-)Fernsehprogrammen, auch in digitaler Form
- 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten), Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form im Off- und Online-Betrieb eines Verlagsgeschäfts, sportliche und kulturelle Aktivitäten

Schutz genießt.

Der Antragsteller hat am 5. Juni 2011 Antrag auf Löschung der Marke gestellt.

Die Auseinandersetzung steht im Zusammenhang zu dem im Jahr 1965 durch die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin initiierten Wettbewerb „Jugend forscht“. Dieser Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik war zunächst durch die Antragsgegnerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin organisiert worden. Im Jahr 1975 hat die *Stiftung Jugend forscht e.V.* (im Folgenden: die Stiftung), die zu diesem Zweck durch die Bundesregierung und die Antragsgegnerin gegründet worden war, die Veranstaltung des Wettbewerbs übernommen.

Bereits unter der Wettbewerbsleitung der Antragsgegnerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin und nach 1975 auch unter Leitung der Stiftung wurde zur Kennzeichnung von Leistungen mit Bezug zum Wettbewerb das Bildzeichen



verwendet, das Gegenstand der im Jahr 1969 im Bereich der Klasse 16 eingetragenen Bildmarke Nr. 858 336 ist.

Für einen naturwissenschaftlichen Wettbewerb unter Schülerinnen und Schülern bis 14 Jahre wurde seit 1996 das Zeichen, das Gegenstand der angegriffenen Marke, verwendet. Beide Schriftzüge wurden durch die Antragsgegnerin entworfen. Die Antragsgegnerin ist ferner Inhaberin der 1969 für Waren der Klasse 16 eingetragenen Marke Nr. 858 335



Der Antragsteller, der Inhaber von zwei auf lokaler Wettbewerbsebene tätigen Patentunternehmen der Stiftung ist, begehrt die Löschung der angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Bösgläubigkeit, da die Stiftung durch die Benutzung des Zeichens Rechte hieran erworben habe.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Löschung durch Beschluss vom 6. August 2012 zurückgewiesen. Die gebotene Abwägung aller Umstände lasse nicht erkennen, dass die Anmeldung durch

die Antragsgegnerin auf Bösgläubigkeit im Sinn von § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beruhe. Die Antragsgegnerin verfüge über eine Markenserie mit dem Logo des „stern“ und schreibe diese durch die Anmeldung der hier in Rede stehenden Marke fort. Die Kennzeichenrechte seien bei der Markeninhaberin verblieben, während die Stiftung das Zeichen auf der Grundlage einer Lizenz benutzt habe. Es bestehe kein Anlass, dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen.

Gegen diese Entscheidung hatte der Antragsteller Beschwerde eingelegt, die er in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat.

Die Antragsgegnerin beantragt noch,

dem Antragsteller die Kosten des Beschwerdeverfahren aufzuerlegen  
und den Gegenstandswert festzusetzen.

Der Antragsteller habe die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. Die Beschwerde habe offensichtlich nicht über Erfolgsaussicht verfügt.

Nach ihrer Auffassung war der Löschungsantrag bereits unzulässig. Der Antragsteller habe das Popularantragsrecht missbraucht, indem er ohne Autorisierung die Interessen der Stiftung wahrgenommen habe.

Jedenfalls fehlten jegliche Anhaltspunkte für das Vorliegen des geltend gemachten Löschungsgrunds. Der Wettbewerb „Jugend forscht“ sei durch die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin gegründet worden. Sie habe die in diesem Zusammenhang benutzten Zeichen unter Aufnahme des „stern“-Logos entwickelt und die Rechte hieran gehalten. Die Stiftung habe keinen Besitzstand an den Zeichen erworben. Sie habe dies auch nicht behauptet und die Berechtigung der Anmeldung nicht in Frage gestellt. Die Anmeldung habe bezweckt, einer uneinheitlichen Verwendung des „Jugend forscht“-Zeichens einschließlich des „stern“-Logos entgegenzuwirken.

Nach Auffassung des Antragstellers besteht demgegenüber keine Rechtfertigung, ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Das Löschungsbegehren wegen bösgläubiger Anmeldung sei in der Sache berechtigt, jedenfalls beruhe es auf vertretbaren Erwägungen. Die Stiftung habe als Veranstalterin des Wettbewerbs „Jugend forscht“ durch Benutzung eigene Markenrechte an dem Zeichen, das Gegenstand der angegriffenen Marke ist, erworben. Die Stiftung habe die Markenmeldung der Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung missbilligt. Die scheinbar unentgeltlichen Lizenzverträge über die Benutzung der angegriffenen Marke sicherten der Antragsgegnerin insbesondere in Form vorbehaltener Merchandisingrechte Einnahmen.

## II.

1. Der Antrag der Antragsgegnerin auf Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens hat Erfolg.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der auch im Falle einer Beschwerderücknahme anzuwenden ist (§ 71 Abs. 4 MarkenG), können einem Beteiligten die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Ein Billigkeitsgrund besteht, wenn besondere Umstände ein Abweichen von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen. Solche besonderen Umstände liegen vor, wenn der Schluss nahe liegt, dass ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstoßen hat, in dem er unter erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Erfolg versprechenden Umständen ein Verfahren anstrengt und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette; BPatG MarkenR 2006, 172, 175 - Pinocchio).

Eine derartige Fallgestaltung ist hier gegeben. Anhaltspunkte, die eine Löschung der angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt bösgläubiger Anmeldung rechtfertigen können, s. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, sind nicht im Ansatz dargelegt oder erkennbar. Die zulässige Beschwerde war daher ersichtlich unbegründet, zumal bereits die Markenabteilung die insofern maßgebenden Gesichtspunkte in ihrer Entscheidung angesprochen und zutreffend gewürdigt hat.

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein auf zweckwidrigen Interessen beruhen. Bösgläubigkeit scheidet aus, wenn das Verhalten des Markenanmelders vorrangig dazu dient, eigene Belange zu fördern (BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - Akademiks; GRUR 2008, 917 Rn. 23 - Eros). Dies ist hier schon deswegen anzunehmen, weil die Anmeldung darauf abzielt (vgl. das Schreiben der Antragsgegnerin vom 21. Juli 2006 an die Stiftung, Anl. AG 6), den eigenen Markenbestand der Antragsgegnerin und ihren Besitzstand an dem in Rede stehenden Schriftzug fortzuentwickeln bzw. zu konsolidieren (vgl. BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elégance).

Die Antragsgegnerin hielt zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke die eingetragene Marke Nr. 858 336 (sog. „Kuller“; Eintragung in Kl. 16), die sie zur Kennzeichnung des von ihrer Rechtsvorgängerin konzipierten Wettbewerbs „Jugend forscht“ entwickelt hat und die bis 1979 auch unter der Leitung der Stiftung für den Wettbewerb benutzt worden ist. Außerdem ist sie weiterhin als Inhaberin der von ihr angemeldeten Marke Nr. 858 335 eingetragen, die als Variation gegenüber dem „Kuller“ neben dem „stern“-Logo die Angabe „JUGEND EXPERIMENTIERT“ enthält. Im Verhältnis zu diesen Zeichen bildet die angegriffene Marke eine vorrangig grafische Aktualisierung, die die originär schutzfähigen Begriffe „jugend forscht“ und die - inhaltlich unwesentlich veränderte Sachangabe - „schüler experimentieren“ stärker herausstellt. Für eine Übertragung der Rechte an diesen eingetragenen Marken an die Stiftung, die die Disposition über das für die Antragsgegnerin offensichtlich bedeutsame „stern“-Symbol bedeutet hätte, fehlen jegliche Hinweise (vgl. auch die Anl. AG 4 u. 6). Das Li-

zenzverhältnis, von dem bezogen auf die Benutzung der „Kuller“-Marke durch die Stiftung auszugehen ist, war auch nicht nach § 34 GWB a. F. nichtig. Unentgeltliche Lizenzen unterfallen der Regelung nicht. Selbst wenn von einer nichtigen Regelung auszugehen wäre, bedeutete diese allenfalls, dass keine Bindung an ein Lizenzverhältnis bestand.

Der durch die Anmeldung der angegriffenen Marke außerdem erreichte Zeichenschutz im Bereich der hier für die Veranstaltung des Wettbewerbs vorrangig relevanten Dienstleistungsklasse 41 war überdies bereits durch die am 1. Oktober 1997 eingetragene Gemeinschaftsmarke Nr. 275 644 („stern-Logo“) vorweggenommen. Im Übrigen verfügte die Antragsgegnerin über etwa 35 weitere eingetragene Marken, die das „stern“-Symbol enthalten (vgl. Anl. AG 2).

Auch Zeichenrechte an dem ab 1979 als Hinweis auf den Hauptwettbewerb verwendeten Schriftzug „jugend forscht“ mit „stern“-Logo wie unmittelbar an dem ab 1996 verwendeten Bild „jugend forscht / schüler experimentieren“ mit „stern“, das den Gegenstand des angegriffenen Zeichens bildet, stehen nach Sachlage vorrangig der Antragsgegnerin zu. Inhaber einer Benutzungsmarke bzw. eines schutzwürdigen Besitzstands hieran ist derjenige, zu dessen Gunsten die Verkehrsgeltung erworben wurde (vgl. BGH GRUR 1963, 485, 488 - Micky Maus Orangen; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 4 Rn. 57). Die in kennzeichnender Hinsicht herausgehobene Bedeutung des „stern“-Symbols spricht deutlich für eine auf die Antragsgegnerin bezogene Zuordnung des Zeichens. Der stellvertretende Geschäftsführer der Stiftung hat in diesem Zusammenhang in der mündlichen Verhandlung bekräftigt (s. bereits Anl. AG 6), dass die Stiftung nie eigene Ansprüche an dem konkreten Zeichen in Anspruch genommen hat und der Schriftzug nach außen gerade auf die Gründung und anhaltende finanzielle Unterstützung des Wettbewerbs durch den „stern“ hinweisen sollte. Selbst der Antragsteller hat in der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebracht, dass das Zeichen den Eindruck erwecke, die Antragsgegnerin finanziere allein den Wettbewerb.

Außerdem kommt die im Rahmen der Benutzung eines Zeichens auf der Grundlage eines Lizenzverhältnisses erreichte Verkehrsgeltung grundsätzlich dem Lizenzgeber zu, selbst wenn das Publikum eine andere Zuordnung annimmt (vgl. BGH GRUR 1963, 485, 488 - Micky Maus Orangen). Der hier in Rede stehende, seit 1996 durch die Stiftung verwendete Schriftzug wurde mangels anderer Anzeichen ebenfalls aufgrund einer durch die Antragsgegnerin erteilten Lizenz benutzt. Da das angegriffene Zeichen eine durch die Marke Nr. 858 335 bereits angelegte Variante des 1979 eingeführten Schriftzugs „jugend forscht“ + „stern“-Logo betrifft, die ihrerseits auf dem „Kuller“-Zeichen der Antragsgegnerin beruht und insbesondere als kennzeichnenden Kern das eingeführte „stern“-Logo enthält, galt ohne abweichende Vereinbarung die bezogen auf die anderen Kennzeichen bestehende Zuordnung der Rechte zugunsten der Antragsgegnerin auch insoweit. Eine derartige Ausgestaltung des Innenverhältnisses wird außerdem dadurch bestätigt, dass die Antragsgegnerin das neue Zeichen entworfen hat.

Nicht entscheidungserheblich ist, ob im Rahmen der Durchführung des Wettbewerbs Rechte an den Begriffen „jugend forscht“ bzw. „schüler experimentieren“ entstanden sind und wem sie gegebenenfalls zustehen. Die Eintragung des Zeichens beruht im Hinblick auf die für Forschungswettbewerbe originäre Schutzunfähigkeit der Wortfolgen „jugend forscht“ und „schüler experimentieren“ nämlich auf seiner grafischen Gestaltung, die maßgebend durch das „stern“-Logo bestimmt wird.

Angesichts berechtigter Inanspruchnahme bereits vorhandener Rechtspositionen durch die Antragsgegnerin verfügen die Stiftung oder ihre Patenunternehmen auch nicht über einen Besitzstand an dem angegriffenen Zeichen, dem Vorrang gegenüber den Interessen der Antragsgegnerin zukam. Wenn sich die Stiftung im Zusammenhang der Ausrichtung des Wettbewerbs „Jugend forscht / Schüler experimentieren“ entscheidet, die angegriffene Marke mit dem „stern“-Logo zu nutzen, ist ihr zuzumuten, sich darüber mit der Antragsgegnerin auseinanderzusetzen. Deswegen bedurfte es für die Anmeldung des angegriffenen Zeichens unter

markenrechtlichen Gesichtspunkten nicht des Einvernehmens der Stiftung, so dass es nicht darauf ankommt, ob sie die Anmeldung der Antragsgegnerin gebilligt hat oder nicht.

Die Anmeldung der angegriffenen Marke beruht daher auf einem schutzwürdigen Eigeninteresse der Antragsgegnerin. Tatsachen, die eine zweckwidrige Anmeldung aufzeigen können, sind nicht erkennbar. Dahingestellt bleiben kann bei dieser Sachlage, ob gegebenenfalls bereits die Aufnahme des jedenfalls gut eingeführten Bildsymbols des Magazins „stern“ in die angegriffene Marke aus sich heraus einen derart engen Bezug zur Antragsgegnerin herstellt, dass sich die Anmeldung unabhängig von den bereits im Zusammenhang zum Wettbewerb vorhandenen Marken der Antragsgegnerin schon dadurch dem Einwand der Bösgläubigkeit entzieht.

Der Antragsteller hat daher die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

2. Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswertes ist zulässig, da auf Seiten der Antragsgegnerin Anwälte mitgewirkt haben und keine Wertvorschriften bestehen. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren ist daher gemäß § 23 Abs. 2 S. 1 i. V. m. Abs. 3 S. 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Maßstab des Gegenstandswerts im markenrechtlichen Löschungs-Beschwerdeverfahren ist im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschantrags das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke. Mangels klaren Anzeichen für eine ausgeprägte Bekanntheit des Wettbewerbs „Jugend forscht / Schüler experimentieren“ besteht kein Anlass, von einer Benutzung des angegriffenen Zeichens auszugehen, die eine Anhebung des Regelgegenstandswerts von 50.000 €, der sich an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für das Rechtsbeschwerdeverfahren orientiert (vgl. BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert), rechtfertigt.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

CI