



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 7/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Wortmarke 307 57 090

(hier: Lösungsverfahren S 233/09)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatengerichts am 16. Juli 2014 im schriftlichen Verfahren unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und des Richters k.A. Portmann

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
- II. Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Gründe

I.

Die am 31. August 2007 angemeldete Wortmarke

MagicPix

ist am 15. Februar 2008 zur Kennzeichnung der folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 40 in das Markenregister eingetragen worden:

Klasse 16:

Waren aus Papier, Karton, Pappe soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Behälter oder Spender oder Verpackung oder Umhüllung von Waren wie Boxen, Schachteln, Kästchen, Rollen, Kartons, Geschenkkartons, Kanister, Etais, Dosen, Flaschen,

Tüten, Beutel, Mäppchen, Briefchen, Säcke, Einschlagpapier, Geschenkpapier; Kunststoffmaterialien für Verpackungszwecke soweit in Klasse 16 enthalten, Pflastermäppchen (leer), Erste Hilfe-Boxen (leer), Wundversorgungsboxen (leer), Hautpflegeboxen (leer) jeweils im Taschenformat, jeweils soweit in Klasse 16 enthalten; Kalender, Drucksachen, Briefpapier, Briefkuverts, Postkarten;

Klasse 40:

Bedrucken verschiedener Artikel aus unterschiedlichen Materialien.

Mit Schriftsatz vom 10. September 2009, zugestellt an die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin am 25. September 2009, beantragte die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen bösgläubiger Anmeldung. Die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 25. November 2009 – zugegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am selben Tag – widersprochen. Mit weiterem Schreiben vom 22. Dezember 2009 beantragte die Antragstellerin ferner, vor einer Entscheidung in der Sache gemäß § 60 MarkenG angehört zu werden. Am 23. Juli 2012 ist die Antragsgegnerin als Rechtsnachfolgerin in das Löschungsverfahren vor der Markenabteilung eingetreten.

In der Sache hat sich die Antragstellerin im Amtsverfahren nicht geäußert. Sie hat lediglich mit Schriftsatz vom 10.09.2009 (Bl. S5 d. LöA) mitgeteilt, dass sie den Antrag auf Löschung auf §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG stütze. Die Antragsgegnerin hat vorsorglich unter Bezugnahme auf einen außeramtlich mit der Antragstellerin geführten Schriftwechsel ausgeführt, die Antragstellerin habe mitgeteilt, dass sie seit Juni 2006 unter der Kennzeichnung „MagicPix“ Drucksachen wie Kalender, (Gruß-)Karten und Poster vertrieben habe und die Bezeichnung „MagicPix“ daher eine hervorragende Bekanntheit genieße. Die Markenmeldung durch die Antragsgegnerin sei aus diesem Grund bösgläubig gewesen. Beide Behauptungen hat die Antragsgegnerin mit Nichtwissen bestritten.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat den auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse gestützten Antrag der Beschwerdeführerin mit Beschluss vom 15. November 2012 zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt.

Ein absolutes Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG lasse sich nicht feststellen. Der Grundsatz der Amtsermittlung gelte im Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit nur eingeschränkt, weil die Umstände, die eine Bösgläubigkeit belegten, regelmäßig in der Sphäre der Parteien lägen. Die Markenabteilung sei ihrer Pflicht zur Amtsermittlung durch Einsicht in die Akte nachgekommen. Im Übrigen habe es der Antragstellerin obliegen, konkrete Tatsachen vorzutragen, die das Lösungsbegehren hätten stützen können. In der Akte seien keinerlei Hinweise auf eine mögliche Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin enthalten gewesen. Auch der eigene Vortrag der Antragsgegnerin habe keine Umstände enthalten, die die Anmeldung der angegriffenen Marke durch die Antragsgegnerin als sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich habe erscheinen lassen. Zwischen den Beteiligten sei streitig, ob, seit wann und für welche Waren die Antragstellerin das Zeichen „MagicPix“ benutzt habe. Deshalb sei nicht bewiesen, dass die Antragstellerin einen schutzwürdigen Besitzstand gehabt habe. Es gebe zudem keine Hinweise, dass die Antragsgegnerin die Marke als Spekulationsmarke ohne Benutzungswillen oder lediglich als Mittel für einen zweckfremden Einsatz im Wettbewerbskampf angemeldet habe.

Die Antragstellerin habe die Kosten des Verfahrens zu tragen, da ihr Verhalten mit der bei der Wahrung von Rechten zu fordernden prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren gewesen sei. Sie habe ohne jegliche Begründung versucht, ihr Lösungsinteresse in einer kaum Erfolg versprechenden Situation durchzusetzen.

Eine Anhörung sei nicht sachdienlich gewesen, weil keine Anhaltspunkte dafür vorgelegen haben, dass eine schnellere Klärung der maßgeblichen Entscheidungsumstände durch eine Anhörung erreicht werden könne. Von der mehrfach

eingräumten Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme habe die Antragstellerin keinen Gebrauch gemacht. Sie habe wiederholt die ihr gewährten Stellungnahmefristen verstreichen lassen, ohne den Löschungsantrag zu begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 15. November 2012 aufzuheben und das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, die Löschung der Wortmarke 307 57 090 MagicPix anzuordnen.

Eine Begründung der Beschwerde ist nicht zu den Akten gelangt.

Die Antragsgegnerin hat im Beschwerdeverfahren ebenfalls nicht Stellung genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft, aber nicht begründet. Die angegriffene Marke ist nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag deshalb im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.

1. Die Voraussetzung für die Durchführung des Löschungsverfahrens nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ist erfüllt, nachdem die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin dem ihr am 25. September 2009 zugestellten Löschungsantrag am 25. November 2009 und damit innerhalb der zweimonatigen Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat. Mit Schreiben vom 23. Juli 2012 ist die An-

tragsgegnerin als Rechtsnachfolgerin wirksam in das Lösungsverfahren eingetreten.

2. Der Lösungsantrag ist zulässig; für den Lösungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht keine Antragsfrist (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 50 Rdnr. 15). Die in § 50 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG genannte Frist betrifft allein die Löschung von Amts wegen.

3. Für sämtliche absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG verstoßen, kommt es nur auf den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht auch auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag an (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 50 Rdnr. 8, 9). Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht ist die Antragstellerin für die die Lösungsreife einer Marke tragenden tatsächlichen Voraussetzungen darlegungs- und beweispflichtig, da die eine behauptete bösgläubige Markenmeldung tragenden Vorgänge der Ermittlung von Amts wegen regelmäßig nicht zugänglich sind (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 54 Rdnr. 18 m.w.N.). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG, GRUR 2006, 155 - Salatfix; zur Feststellungslast des Lösungsantragstellers vgl. BGH, GRUR 2010, 138, Rdnr. 48 - ROCHER-Kugel).

4. Der von der Antragstellerin geltend gemachte Lösungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist nicht festzustellen.

a) Eine bösgläubige Markenmeldung kommt in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche Umstände können darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel, den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören, oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch des Zeichens zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass er die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2012, 429, Rdnr. 10 – Simca; m.w.N.). Eine Bösgläubigkeit der Markenmeldung kann sich daraus ergeben, dass der Anmelder ein Zeichen ohne eigene Benutzungsabsicht als Marke hat eintragen lassen, um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Davon kann auch bei einer Markenmeldung zu Spekulationszwecken auszugehen sein (vgl. BGH, GRUR 2001, 242, 244 – Classe E; Büscher, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, UrheberR, MedienR, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rdnrn. 44 f.; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a.a.O. § 8 Rdnrn. 694 f.). Die entsprechende Missbrauchsabsicht muss das wesentliche Motiv der Anmeldung sein (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rdnr. 700 m.w.N.).

b) Keine der oben genannten Voraussetzungen liegt vor. Dazu fehlt es schon am Vortrag von Tatsachen, die diese Behauptungen stützen könnten.

aa) Es bestehen insbesondere keine Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin die Markenmeldung in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin ohne zureichenden sachlichen Grund mit dem Ziel vorgenommen hat, den Besitzstand der Antragstellerin zu stören. Das – fehlende – Vorbrin-

gen der Antragstellerin genügt den Anforderungen an die Darlegung eines schutzwürdigen Besitzstandes in keiner Hinsicht. Die von der Antragsgegnerin im Verfahren vor der Markenabteilung unter Bezugnahme auf einen Schriftwechsel mit der Antragstellerin vorgebrachten Behauptungen, dass die Antragstellerin seit Juni 2006 unter der Kennzeichnung „MagicPix“ Drucksachen wie Kalender, (Grüß-)Karten und Poster vertrieben habe und die Bezeichnung „MagicPix“ eine hervorragende Bekanntheit genieße, hat die Antragsgegnerin zulässigerweise mit Nichtwissen bestritten. Es handelt sich um Tatsachen, die weder ihre eigenen Handlungen betreffen, noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind. Aber selbst wenn der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Markenanmeldung ein Vertrieb von Drucksachen mit der Bezeichnung „MagicPix“ durch die Antragstellerin bekannt gewesen sein sollte, kann das allein eine Bösgläubigkeit nicht begründen. Die Antragstellerin hätte zum Nachweis eines schutzwürdigen Besitzstands substantiiert vortragen müssen, in welcher Zeit bzw. in welchem Zeitraum, für welche Produkte, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang das Zeichen verwendet worden sein soll. Zudem ist die Anmeldung einer Marke in Kenntnis deren Benutzung durch einen Dritten nicht von vornherein bösgläubig, wenn nicht besondere Umstände einer wettbewerbs- oder sittenwidrigen Erwirkung des Markenschutzes vorliegen. Solche besonderen Umstände hat die Antragstellerin weder vorgetragen, noch ergeben sie sich aus dem Vorbringen der Antragsgegnerin.

bb) Dass als wesentliches Motiv der Anmeldung eine konkrete Missbrauchsabsicht der Antragsgegnerin im Sinne einer Behinderungsabsicht bestanden hätte, ist ebensowenig nachgewiesen. Dies müsste anhand objektiver Fallumstände festzustellen sein (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8, Rdnr. 707 f.). Umstände, welche die Annahme rechtfertigen könnten, dass die Markeninhaberin die angegriffene Marke in zweckfremder Weise als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen wollte, sind nicht ersichtlich. Aus dem einzigen im Amtsverfahren eingereichten Schriftsatz ist nichts Entsprechendes zu entnehmen. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung, die sich registerrechtlich

als Bösgläubigkeit im Anmeldezeitpunkt darstellt, kann damit nicht ausgegangen werden.

5. Die Markenabteilung hat den Antrag auf Anhörung zu Recht mangels Sachdienlichkeit gemäß § 60 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen. Sie ist zutreffend davon ausgegangen, dass keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, eine schnellere Klärung der maßgeblichen Entscheidungsumstände durch eine Anhörung erreichen zu können.

Die Beschwerde konnte nach alledem keinen Erfolg haben.

6. Der Antragstellerin sind zudem die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, da die Einlegung der Beschwerde nicht mit der erforderlichen prozessualen Sorgfalt erfolgt ist und damit besondere Umstände vorlagen, die die Abweichung von dem Grundsatz rechtfertigen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat (vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker, a.a.O., § 71 Rdnr. 12 m.w.N.). Grundsätzlich kann nämlich auch die Führung des Verfahrens durch die Beteiligten Anlass zur Kostenauflegung geben. Einen derartigen Grund stellt dabei nicht ohne weiteres die Tatsache dar, dass die Beschwerde ohne ausführliche Begründung eingelegt worden ist. Vorliegend kommt hinzu, dass angesichts der fehlenden Begründung im Amtsverfahren die Markenabteilung - unter mehrfacher Fristsetzung - die Antragstellerin bereits aufgefordert hatte, Angaben zu machen. Die Antragstellerin ist dieser Aufforderung jedoch nicht gefolgt und ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht nachgekommen. Sie hat damit ein Lösungsverfahren angestrengt, obwohl sie tatsächlich keine Lösungsgründe gegen die von ihr angegriffene Marke vorbringen und belegen konnte.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Ri'in Uhlmann ist urlaubsbedingt
abwesend und deshalb verhin-
dert zu unterschreiben.

Portmann

Dr. Mittenberger-Huber

Hu