



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 18/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke DE ...**  
**(hier: Lösungsverfahren S ...)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Oktober 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schwarz und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

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

**Gründe:**

**I.**

Das Zeichen

...

ist am 17. August 1993 als Wortmarke angemeldet und am 19. Juni 1996 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register unter der Nummer DE ... für die Waren der Klasse 12 „Personenkraftfahrzeuge“ eingetragen worden.

Der Beschwerdeführer hat am 23. Juli 2014 Antrag auf vollständige Löschung der Eintragung der Marke gestellt, der auf den Lösungsgrund der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 i. V. m. § 50 Abs.1 MarkenG a. F. gestützt wird. Zur Begründung hat er ausgeführt, bei der angegriffenen Marke handele es sich um ein in bösgläubiger Art und Weise erlangtes „Raub-Kennzeichen“, vergleichbar der bösgläubig erlangten Marke „E-Klasse“. Die Bezeichnungen „Klasse A“ bis „Klasse D“ seien Allgemeingut. Sie befänden sich beispielsweise auf Gullydeckeln in jeder größeren deutschen Straße. Zudem habe die Wohnwagenfirma „H...“ bereits lange vor der Inhaberin der angegriffenen Marke die Bezeichnungen „A-Klasse“, „B-Klasse“ sowie „S-Klasse“ zur Kennzeichnung ihrer Produkte verwendet. Erst auf Grund des wirtschaftlichen Drucks der Inhaberin der angegriffenen Marke habe das Unternehmen „H...“ die Verwendung der Marke „...“ aufgegeben. Wie sich u. a. bereits aus der Zeitschrift „hobby“ Nr. 21/63 vom 9. Oktober 1963 ergebe, sei „...“ die vielfach verwendete Abkürzung des Begriffs „...“.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist mit Schreiben vom 2. September 2014, das per Einschreiben am 3. September 2014 an sie versandt wurde, von dem Lösungsantrag in Kenntnis gesetzt worden. Sie hat der Löschung mit Schreiben vom 20. Oktober 2014, das beim Deutschen Patent- und Markenamt am 22. Oktober 2014 eingegangen ist, widersprochen. Ihrer Ansicht nach liegt keine bösgläubige Markenmeldung vor, da die angegriffene Marke bereits seit dem Jahr 1972 zur Kennzeichnung einer Modellreihe der automobilen Oberklasse von ihr verwendet werde. Das Unternehmen „H...“ habe das Zeichen „...“ hingegen erst seit dem Jahr 1997 eingesetzt. Die entsprechende Marke sei nicht auf Druck der Inhaberin der angegriffenen Marke hin aufgegeben worden. Vielmehr sei die Eintragung wegen schlechterer Priorität auf Grund ihres Widerspruchs gelöscht worden. Eine etwaige Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke aus anderen Gründen könne nicht mehr geprüft werden, da dies nur innerhalb von zehn Jahren nach der Eintragung der Marke möglich sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 19. Januar 2016 den Löschungsantrag zurückgewiesen und dem Löschungsantragsteller die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe der beantragten Löschung fristgerecht widersprochen. In der Sache selbst sei der Löschungsantrag unbegründet. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die angegriffene Marke in bösgläubiger Absicht angemeldet worden sei. Ihre Inhaberin habe dargelegt und belegt, dass sie das Wort „...“ bereits seit dem Jahr 1972 zur Bezeichnung einer eigenen Modellreihe verwendet habe. Demzufolge sei von einem eigenen Benutzungswillen auszugehen. Zwar könne angenommen werden, dass – wie von dem Löschungsantragsteller vorgetragen – mit dem Begriff „...“ ursprünglich tatsächlich eine „...“ im Sinne einer Modellreihe mit besonderen Eigenschaften benannt worden sei. Allerdings habe er sich nach den im Eintragungsverfahren getroffenen Feststellungen im Laufe der Zeit zu einer Kennzeichnung gerade der Inhaberin der angegriffenen Marke entwickelt. Auch aus ihrem Verhalten nach der Eintragung ergäben sich keine Anhaltspunkte für eine bösgläubige Markenmeldung. Soweit sie gegen eine spätere Markenmeldung der Firma „H...“ mit einem Widerspruch vorgegangen sei, hätte sie nur diejenigen Rechte wahrgenommen, die ihr auf Grund der Eintragung ihrer Marke zugestanden hätten. Die Auferlegung der Kosten des Verfahrens ergebe sich aus dem sorgfaltswidrigen prozessualen Verhalten des Löschungsantragstellers. Er habe keinerlei Gesichtspunkte vorgetragen, die eine Bösgläubigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt der Markenmeldung auch nur ansatzweise hätten begründen können. Der Löschungsantrag erweise sich daher als sorgfaltspflichtwidrig. In diesem Fall sei es der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht zuzumuten, die Kosten ihrer Verteidigung gegen einen ohne jede Aussicht auf Erfolg gestellten Löschungsantrag selber zu tragen.

Hiergegen wendet sich der Löschantragsteller mit seiner Beschwerde vom 18. Februar 2016. Zur Sache selbst hat er sich im Beschwerdeverfahren nicht weiter eingelassen. Er hat lediglich zahlreiche Befangenheitsanträge gegen (zum Teil ehemalige) Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts, so auch gegen den Vorsitzenden des 28. Senats, Herrn Prof. Dr. Kortbein, gestellt, die sämtlich mit Beschluss des Senats vom 15. September 2016 rechtskräftig verworfen bzw. zurückgewiesen worden sind.

Der Beschwerdeführer hat keinen Antrag gestellt. Sein Rechtsmittel ist demzufolge dahingehend auszulegen, dass er beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 19. Januar 2016 aufzuheben und die Eintragung der Marke DE 2 913 231 zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich ebenfalls zu dem Lösungsbegehren nicht weiter geäußert. Es ist demzufolge davon auszugehen, dass sie beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen die Anordnung der Löschung der Eintragung der streitgegenständlichen Marke für die eingetragenen Waren abgelehnt.

1. Der Senat konnte in der aus dem Rubrum ersichtlichen Besetzung, die dem ab 1. September 2019 gültigen Geschäftsverteilungsplan des Bundespatentgerichts entspricht, entscheiden, da das sich u. a. gegen den Vorsitzenden des Senats, Herrn Prof. Dr. Kortbein, richtende Befangenheitsgesuch des Löschantragstellers mit Beschluss vom 15. September 2016 rechtskräftig zurückgewiesen worden ist.

Der Senat konnte darüber hinaus ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da kein Beteiligter einen Antrag auf Durchführung einer solchen gestellt hat und sie auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 1 und 3 MarkenG).

2. Der Löschantrag ist zulässig und insbesondere nicht verfristet. Er ist zwar erst am 23. Juli 2014 und damit über 10 Jahre nach Eintragung der angegriffenen Marke am 19. Juni 1996 gestellt worden. Allerdings wurde er auf die Bösgläubigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 7 MarkenG gestützt und unterliegt damit nicht der 10-Jahres-Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG. Die angegriffene Marke ist unter Geltung des Warenzeichengesetzes im Jahr 1993 angemeldet und unter Geltung des Markengesetzes im Jahr 1996 in das Markenregister eingetragen worden. Gemäß der Übergangsregelung des § 152 MarkenG finden auf eine solche Marke ausschließlich die Regelungen des Markengesetzes Anwendung.

3. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat der Löschung innerhalb der 2-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG und damit rechtzeitig widersprochen. Das Schreiben, mit dem sie über den Löschantrag in Kenntnis gesetzt worden ist, ist am 3. September 2014 an sie versandt worden. Ihr am 22. Oktober 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangener

Widerspruch ist damit rechtzeitig erhoben worden. Demzufolge war gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG das Lösungsverfahren durchzuführen.

4. Der Lösungsantrag hat in der Sache keinen Erfolg.

a) Maßgeblich für das Vorliegen der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenmeldung (vgl. BGH GRUR 2016, 378 - LIQUIDROM). Auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag kommt es gemäß § 50 Abs.2 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG vorliegend dagegen nicht an.

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit des Anmelders gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Eine bösgläubige Markenmeldung liegt demzufolge vor, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs einsetzt (vgl. u. a. BGH GRUR 2016, 380 - GLÜCKSPILZ).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze sind die Voraussetzungen einer bösgläubigen Markenmeldung vorliegend nicht erfüllt, zumal der Löschungsantragsteller seiner ihm obliegenden besonderen Darlegungslast nicht nachgekommen ist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 905).

(1) Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke in markenrechtlich nicht gerechtfertigter Behinderungsabsicht ohne generellen Benutzungswillen angemeldet hat (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 899). Für ihren Benutzungswillen spricht insbesondere die Tatsache, dass sie die Bezeichnung „...“ bereits seit dem Jahr 1972 – mithin viele Jahre vor dem Zeitpunkt der Markenmeldung im Jahr 1993 – als Bezeichnung von Limousinen und Coupés der Oberklasse verwendet hat (vgl. hierzu auch den Artikel „1972 die beste Limousine der Welt“ im Handelsblatt vom 10. Oktober 2012 als Anlage AG 1 zum Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 28. Januar 2015). Soweit der Löschungsantragsteller demgegenüber unter Verweis auf die Anlagen K 12 a - 1 bis K 12 a - 3 und K 12 b zu seinem Schriftsatz vom 9. Juli 2000 (Auszüge aus der Zeitschrift „hobby“ Nr. 21/63 vom 9. Oktober 1963) geltend macht, die Bezeichnung „...“ sei schon seit dem Jahr 1963 als Abkürzung des Begriffes „...“ im Sinne einer Modellreihe mit besonderen Eigenschaften verwendet worden, vermag dies ein anderweitiges Ergebnis nicht zu begründen. Es ist nämlich davon auszugehen, dass sich der Begriff „...“ nachfolgend zu einer (Modell-) Kennzeichnung gerade der Inhaberin der angegriffenen Marke entwickelt hat. Entsprechendes ergibt sich aus dem im Rahmen des Eintragungsverfahrens der angegriffenen Marke eingeholten demoskopischen Gutachten der GfK Marktforschung aus dem Jahr 1996, demzufolge - wie in dem angegriffenen Beschluss vom 19. Januar 2016 bereits ausgeführt - 80,6 % der angesprochenen autoaffinen Verbraucher das Zeichen „...“ einem bestimmten Anbieter zugeordnet haben. Diesen haben insgesamt

78,2 % der besagten Verkehrskreise als „Mercedes, Mercedes Benz, MB, Mercedes S-Klasse“ bezeichnet. Erst auf der Grundlage dieser Verkehrsbefragung wurde die angegriffene Marke wegen nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung in das Markenregister eingetragen.

(2) Des Weiteren kann auch nicht angenommen werden, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke deren Anmeldung in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne sachlichen Grund vorgenommen hat, lediglich mit dem Ziel, diesen Besitzstand zu stören und den weiteren Gebrauch der vorbenutzten Bezeichnung zu sperren (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 899). Entsprechendes folgt insbesondere nicht aus dem Vortrag des Löschungsantragstellers betreffend den Wohnwagenhersteller H... AG. Dieser hatte am 30. August 1996 die Wortmarke „...“ (DE ...) für „Wohnfahrzeuge und -mobile; Caravans und Motorcaravans“ angemeldet. Gegen die am 3. Dezember 1996 erfolgte Eintragung hat die Inhaberin der angegriffenen Marke aus der verfahrensgegenständlichen Marke Widerspruch eingelegt, woraufhin die Eintragung der Marke der H... AG seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes gelöscht worden ist. Bei diesem Vorgehen der Beschwerdegegnerin handelt es sich um eine übliche und wirtschaftlich nachvollziehbare Verteidigung ihres prioritätsälteren Markenrechts gegenüber der Anmelderin einer jüngeren identischen Marke.

Ebenso ist nicht ersichtlich, dass die H... AG oder ein sonstiger Dritter vor der Anmeldung der angegriffenen Marke an der Bezeichnung „...“ einen schutzwürdigen Besitzstand erworben hatte. Vielmehr ist auf Grund des oben angesprochenen Befragungsergebnisses in dem demoskopischen Gutachten der GfK Marktforschung aus dem Jahr 1996 anzunehmen, dass der Beschwerdegegnerin bereits vor der Anmeldung ihrer Marke ein schutzwürdiger Besitzstand zugekommen ist.

Im Übrigen sind keine Verhaltensweisen der Inhaberin der angegriffenen Marke nach der Markenmeldung erkennbar, die den – möglichen Schluss (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 14 - GLÜCKSPILZ) – auf eine etwaige Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung zuließen.

(3) Schließlich liegen auch keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese für einen zweckfremden Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfs angemeldet hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 899). Vielmehr erfolgte die Anmeldung, um ein bereits viele Jahre zuvor in Verbindung mit Personenkraftwagen der Oberklasse verwendetes Zeichen formalrechtlich als Marke schützen zu lassen. Auch das Vorgehen gegen die korrespondierende Markeneintragung der H... AG kann nicht als zweckfremd angesehen werden, zumal der Widerspruch ein sachgerechtes und gesetzlich vorgesehenes Mittel ist, um ein älteres Markenrecht geltend zu machen.

(4) Der Vortrag des Löschantragstellers betreffend zahlreiche Drittzeichen (z. B. „CLASSE E“ bzw. „ECOTEC“) ist für vorliegendes Verfahren ohne Relevanz, da sie nicht verfahrensgegenständlich sind.

5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen dem Löschantragsteller aufzuerlegen. Auch im Beschwerdeverfahren ist er in besonderem Maße seiner prozessualen Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen, da er keinerlei Gründe vorgebracht hat, die sein Löschungsbegehren auch nur ansatzweise zu untermauern geeignet wären (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 16). Aus diesem Grund verbleibt es bei der vom Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG getroffenen Kostenentscheidung in dem angegriffenen Beschluss

vom 19. Januar 2016, die von der Beschwerde des Löschantragstellers mangels Differenzierung mit umfasst ist.

Die Beschwerde war daher insgesamt zurückzuweisen.

### **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.