



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 69/14

Verkündet am:
15. Oktober 2015
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

GLÜCKSPILZ

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 10

Der Umstand, dass eine Marke gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt wird, begründet nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG), wenn nicht weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten hinzutreten.

BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2015 - I ZB 69/14 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2015 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. April 2014 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 17. März 2011 die Wortmarke Nr. 30 2010 068 486

GLÜCKSPILZ

für folgende Waren eingetragen:

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käbme und Schwämme; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

- 2 Der Antragsteller hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Eintragung der Marke mit der Begründung beantragt, sie sei nicht unterscheidungskräftig und zudem böswillig angemeldet worden.
- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke angeordnet. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, GRUR 2015, 71). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Antragsteller beantragt.
- 4 II. Das Bundespatentgericht ist vom Vorliegen des Lösungsgrundes der böswilligen Markenmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG) ausgegangen und hat dazu ausgeführt:
- 5 Die Markeninhaberin habe die mit der Eintragung der Marke verbundene Sperrwirkung zweckfremd einsetzen wollen. Sie habe eine Reihe von Wortmarken wie etwa "Pokalsieger", "Küchenfee", "Albglück", "Junges Gemüse", "Aufgeweckt", "Seemannsbraut" angemeldet, die andere Hersteller von Deko-Ware an der Verwendung allgemein üblicher Ausdrücke hindern sollten. Die Markeninhaberin sei eigenem Bekunden zufolge nach ihr gegenüber erfolgten Abmahnungen aus anderen Marken, die sie bei der Verwendung ihrer Dekore behindert hätten, auf den Gedanken der Anmeldung zahlreicher Marken gekommen. Es sei zwar verständlich und grundsätzlich nicht zu missbilligen, dass sie mit der Anmeldung der Marke "GLÜCKSPILZ" eine dekorative Nutzung gegen Angriffe Dritter verteidigen wolle. Dass sich die Markeninhaberin ungerechtfertigt

ten Angriffen ausgesetzt gesehen habe, berechtere sie aber nicht, ihrerseits mittels des Markenrechts weitere Marktteilnehmer zu behindern.

6 Sie sei mit zwei Abmahnungen gegen Wettbewerber vorgegangen, die Fußmatten mit der Aufschrift "GLÜCKSPILZ" vertrieben hätten. Auch wenn es sich nach dem Dafürhalten der Markeninhaberin um markenmäßigen Gebrauch gehandelt habe, seien die Beweggründe der Abmahnungen gleichwohl rechtsmissbräuchlich. Es liege insoweit kein markenmäßiger, sondern rein dekorativer Gebrauch vor. Die mit diesen Abmahnungen befassten Verletzungsgerichte hätten wegen der Verwendung in der Angebotszeile eines Internet-Angebots zwar einen markenmäßigen Gebrauch angenommen, zugleich aber ausgeführt, dass der Begriff auf der Fußmatte selbst nur dekorativ verwendet werde. Auch wenn diese Abmahnvorgänge daher rechtmäßig gewesen seien, nutze die Markeninhaberin den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt. Dies entspreche keinem markenrechtlich gebilligten Zweck.

7 Die Markeninhaberin habe auch nicht vorgetragen, die bisher lediglich dekorativ genutzte Marke in Zukunft markenmäßig verwenden zu wollen. In ihrem Online-Shop verwende sie ausschließlich die Zeichen "Adelheid" und ein Kleeblatt markenmäßig. Die Markeninhaberin habe damit zu erkennen gegeben, die Bezeichnung "GLÜCKSPILZ" dauerhaft allein dekorativ verwenden zu wollen.

8 Ob der Marke darüber hinaus die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehle, könne offenbleiben.

9 III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

- 10 1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass es auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legosteine; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 8 = WRP 2014, 1062 - Gute Laune Drops).
- 11 2. Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit unter anderem dann gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG böswillig angemeldet worden ist. Für die Prüfung der Böswilligkeit hat das Bundespatentgericht zu Recht den Zeitpunkt der Anmeldung zugrunde gelegt.
- 12 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist für die Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV nF) ebenso wie für die Beurteilung der Bösgläubigkeit im Sinne des Art. 4 Abs. 4 Buchst. g MarkenRL auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke abzustellen (EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009 - C-529/07, Slg. 2009, I-4893 = GRUR 2009, 763 Rn. 35 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; Urteil vom 27. Juni 2013 - C-320/12, GRUR 2013, 919 Rn. 36 = WRP 2013, 1166 - Malaysia Dairy/Beschwerdeausschuss).
- 13 Soweit der Senat bislang bezüglich des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, der der Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 Buchst. d MarkenRL dient, den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der Marke für maßgeblich gehalten hat (vgl. BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 8/06,

GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 - Ivadal I), hält er an dieser Rechtsprechung nicht fest (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 22 = WRP 2014, 438 - test).

- 14 Dass der Zeitpunkt der Markenmeldung für die Beurteilung der Böswilligkeit maßgeblich ist, schließt - wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat - eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 848).
- 15 3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Markeninhaberin habe die Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG böswillig angemeldet, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 16 a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist von der Böswilligkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz knüpft an die unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ergangene Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG aF oder § 826 BGB an. Die dazu entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG aF heranzuziehen (BGH, Beschluss vom 30. Oktober 2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S100; BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 11 - Ivadal I; BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 13 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK). Sie gelten

nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 MarkenG und der Einführung des Eintragungshindernisses der böswilligen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil hierdurch die für die böswillige Markenmeldung bestehenden Maßstäbe nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 f.).

- 17 Eine böswillige Markenmeldung kommt danach in Betracht, 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 Besitzstandes 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 Besitzstandes 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 Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 13 - Ivadal I; GRUR 2010, 1034 Rn. 13 - LIMES LOGISTIK; BGH, Beschluss vom 27. Oktober 2011 - I ZB 23/11, GRUR 2012, 429 Rn. 10 = WRP 2012, 555 - Simca; zu § 4 Nr. 10 UWG vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 38/05, GRUR 2008, 621 Rn. 21 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Rn. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS; zu Art. 51

Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 53 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Als bösgläubig kann danach eine Markenmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 44 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH, Urteil vom 23. November 2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E; BGH, GRUR 2012, 429 Rn. 10 - Simca).

18 b) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine Beurteilung, die Markeninhaberin habe die Marke in der Absicht eintragen lassen, ihre Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, hält der rechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand. Zu Unrecht hat das Bundespatentgericht die Annahme der Böswilligkeit auf den fehlenden Benutzungswillen der Markeninhaberin (dazu III 3 b aa) und ihr Vorgehen gegen Wettbewerber (dazu III 3 b bb) gestützt.

19 aa) Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht die Annahme des Bundespatentgerichts, es fehle an einer Absicht der Markeninhaberin zur markenmäßigen Benutzung des eingetragenen Zeichens.

20 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die bisherige Verwendung des Zeichens "GLÜCKSPILZ" durch die Markeninhaberin auf Waren sei bloß dekorativ; insoweit sei der Bewertung durch das Deutsche Patent- und Markenamt beizutreten. Das Bundespatentgericht hat weiter ausgeführt, die Markeninhaberin habe in ihrem Online-Shop lediglich die Zeichenfolge "Adelheid" und ein Kleeblatt-Zeichen markenmäßig benutzt, nicht aber das Wort "GLÜCKSPILZ", bei dem es sich nur um ein dekoratives Element handele.

21 (2) Dieser Beurteilung liegen keine hinreichenden Feststellungen zugrunde.

22 Die markenmäßige Benutzung ist eine Rechtsfrage, deren Feststellung weitgehend von tatsächlichen Feststellungen zum Verkehrsverständnis abhängt und daher im Wesentlichen der Beurteilung des Tatrichters obliegt. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob alle wesentlichen Umstände berücksichtigt sind und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr., vgl. nur BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 Rn. 24 = WRP 2010, 1165 - POWER BALL; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 25 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau, mwN).

23 Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer; BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 19 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo).

24 Der Annahme des Bundespatentgerichts, es fehle am Benutzungswillen der Markeninhaberin, liegen keine hinreichenden tatsächlichen Feststellungen zugrunde. Bezogen auf die von der Markeninhaberin geltend gemachte Benutzung durch Anbringung des Zeichens auf Waren erschöpfen sich die Feststel-

lungen des Bundespatentgerichts in der pauschalen Bezugnahme auf die Bewertung des Deutschen Patent- und Markenamts, die die Annahme fehlenden markenmäßigen Gebrauchs nicht trägt. Eine im Rechtsbeschwerdeverfahren nachvollziehbare Würdigung der von der Markeninhaberin vorgetragene Benutzungsformen hat das Bundespatentgericht nicht vorgenommen. Das Bundespatentgericht hat ferner den Vortrag der Markeninhaberin nicht gewürdigt, das Zeichen nicht nur auf den Waren selbst, sondern auch in der jeweiligen Angebotszeile im Internet-Angebot "Adelheidladen" verwendet zu haben.

25 bb) Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter mit Recht die Annahme des Bundespatentgerichts, das bisherige Vorgehen der Markeninhaberin gegen Wettbewerber indiziere die Böswilligkeit der Anmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.

26 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Markeneintragung ziele darauf, andere Hersteller von Deko-Ware an der Verwendung allgemein üblicher Ausdrücke zu hindern. Die Markeneintragung sei erster Teilakt eines im Hinblick auf die spätere Ausübung des Monopolrechts insgesamt unlauteren Einsatzes. Die Markeninhaberin sei bereits gegen zwei Wettbewerber markenrechtlich vorgegangen, die das Markenwort auf Fußmatten lediglich dekorativ verwendet hätten. Die Ansprüche der Markeninhaberin seien zwar nach Auffassung der mit ihnen befassten Gerichte wegen der Verwendung des Markenworts in der Angebotszeile der jeweils beanstandeten Internet-Auftritte begründet gewesen. Jedoch entspreche das Vorgehen der Markeninhaberin, den mit der Marke verbundenen Einschüchterungseffekt auch rein dekorativen Gestaltungen entgegenzuhalten, keinem markenrechtlich gebilligten Zweck.

27 (2) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts tragen seine Annahme

nicht, die Markeneintragung habe zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt werden sollen.

28 Ein Verhalten ist erst dann als böswillig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG anzusehen, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance; Urteil vom 11. Januar 2007 - I ZR 96/04, GRUR 2007, 800 Rn. 23 = WRP 2007, 951 - Außendienstmitarbeiter; BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS).

29 Die vom Bundespatentgericht zum Nachteil der Markeninhaberin herangezogene Rechtsverfolgung gegenüber Wettbewerbern im Vertrieb von Fußmatten rechtfertigt nicht die Bewertung, die Markeninhaberin habe ihre Marke zweckfremd im Wettbewerb eingesetzt. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass das Bundespatentgericht die von der Markeninhaberin beanstandete Verwendung des Zeichens auf Fußmatten als rein dekorativ, also nicht markenmäßig angesehen hat. Der Umstand, dass eine Marke auch gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt werden kann, begründet ohne weitere Anhaltspunkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten noch nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung. Ein solcher Einsatz der Marke entspricht zwar, wie vom Bundespatentgericht ausgeführt, nicht dem Zweck des Markenrechts; dieses gewährt jedoch dem Markeninhaber in einem solchen Fall auch keine Ansprüche. Im Hinblick darauf, dass sich die Abgrenzung von markenmäßigem und rein dekorativem Gebrauch im Einzelfall als schwierig erweisen kann und der Markeninhaber in entsprechenden Fällen gegebenenfalls mit dem Prozess-

verlust rechnen muss, ist der Missbrauchsverdacht ohne das Hinzutreten weiterer Umstände nicht gerechtfertigt. Fehlt es an solchen Umständen, bewirkt auch ein etwaiger Einschüchterungseffekt, den das Bundespatentgericht der markenrechtlichen Inanspruchnahme von Wettbewerbern zuschreibt, keine über den zweckentsprechenden Einsatz des Monopolrechts hinausgehende Behinderung.

30 Der Markeninhaberin kann vorliegend auch nicht zur Last gelegt werden, die Monopolisierung allgemein gebräuchlicher Begriffe beabsichtigt zu haben. Sofern nicht besondere Umstände gegeben sind, rechtfertigt dies nicht die Annahme einer böswilligen Anmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Die Ausschlusswirkung einer Marke, hinsichtlich derer nicht die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG bestehen, ist gerade rechtmäßiger Zweck ihrer Eintragung (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 8 Rn. 310). Ob das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht, hat das Bundespatentgericht bisher nicht geprüft. Auch der Umstand, dass die Markeninhaberin eine Vielzahl von Marken angemeldet hat, kann den Unlauterkeitsvorwurf nicht begründen, wenn nicht weitere Umstände hinzutreten (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 45). Solche besonderen Umstände, die die Markeneintragung als böswillig erscheinen ließen, sind vorliegend weder festgestellt noch sonst ersichtlich.

31 4. Nach allem ist die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Koch

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.04.2014 - 27 W(pat) 8/14 -