



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 5/08

Verkündet am:
2. April 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 300 85 094

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 17. Dezember 2007 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

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

Gründe:

- 1 I. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 20. November 2000 angemeldeten und am 13. März 2001 für die Markeninhaberin für "Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Humanarzneimittel" eingetragenen Wortmarke Nr. 300 85 094

Flixotide

beantragt, weil diese bösgläubig angemeldet worden sei.

- 2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG PharmaR 2008, 283).

3 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben sei, weil die Markeninhaberin die Marke nicht bösgläubig angemeldet habe. Zur Begründung hat es ausgeführt:

5 Von einer bösgläubigen Markenmeldung sei auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig sei, wobei die Bösgläubigkeit bereits zum Anmeldezeitpunkt gegeben sein müsse. Insoweit bestünden bei der in Rede stehenden Markenmeldung keine ausreichenden Anhaltspunkte.

6 Ein bösgläubiger Markenerwerb könne darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren anmelde, mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren. Die Antragstellerin habe jedoch die Marke "Flixotide" nicht im Inland, sondern nur im Ausland benutzt. In Deutschland werde das entsprechende Arzneimittel unter der Marke "Flutide" vertrieben. Die inländischen Marken "FLIXOTIDE" der Antragstellerin seien wegen fehlender Benutzung oder auf ihren eigenen Antrag gelöscht worden. Es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass die Markeninhaberin mit der Markenmeldung in rechtsmissbräuchlicher Weise beabsichtigt habe, die Antragstellerin vom Einsatz ihrer ausländischen Marke auf dem deutschen Markt abzuhalten. Eine entsprechende wettbewerbswidrige Sperrabsicht sei nicht erkennbar, da nichts darauf hindeute, dass die Antragstellerin die im Ausland geschützte Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wolle. Die bloße Möglichkeit, dass die Antragstellerin eines Tages ihre Marken auf dem europäischen Markt ver-

einheitlichen wolle, reiche für die Annahme einer Bösgläubigkeit der Marken Anmeldung nicht aus.

7 Es gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Markeninhaberin Parallelimporteure behindern wolle. Aus dem Umstand, dass die Markeninhaberin systematisch Marken angemeldet habe, die für Arzneimittel im Ausland von der Antragstellerin oder anderen Arzneimittelunternehmen benutzt würden, welche im Inland unter einer anderen Bezeichnung vertrieben würden (so genannte Zwei-Marken-Strategie), könne allein noch nicht auf eine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung geschlossen werden.

8 Eine Löschung wegen Verstoßes nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit § 25 AMG komme schon deshalb nicht in Betracht, weil die Benutzung der Marke nicht in allen Fällen nach Arzneimittelrecht versagt werden könne.

9 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg.

10 1. Das Berufungsgericht hat allerdings rechtsfehlerfrei angenommen, dass eine Löschung nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit § 25 Abs. 3 AMG schon deshalb nicht in Betracht kommt, weil die Benutzung der Marke nicht in allen Fällen nach Arzneimittelrecht versagt werden kann. Das aus der konkreten Benutzung der Marke abgeleitete Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG greift nur ein, wenn eine gesetzwidrige Benutzung des Zeichens in jedem denkbaren Fall gegeben ist (BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR 2005, 258, 260 = WRP 2005, 99 - Roximycin, m.w.N.). Nach § 25 Abs. 3 Satz 1 AMG ist die Zulassung nur für ein Arzneimittel zu versagen, das sich von einem zugelassenen oder bereits im Verkehr befindlichen Arzneimittel gleicher Bezeichnung in der Art oder der Menge der Wirkstoffe unterscheidet. Der Art und Menge nach wirkstoffgleiche Arzneimittel dürfen dagegen unter derselben Bezeichnung vertrieben werden. Der Benutzung der

Marke für die eingetragenen Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Humanarzneimittel" steht daher, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, nicht von vornherein entgegen, dass von Parallelimporteuren unter der Bezeichnung "Flixotide" bereits ein (parallelimportiertes) Arzneimittel vertrieben wird.

11 2. Das Bundespatentgericht hat jedoch die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG rechtsfehlerhaft verneint.

12 Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beruht auf Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL. Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit der Antragsteller die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat. Nach Art. 4 Abs. 4 lit. g MarkenRL kann jeder Mitgliedstaat ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit die Marke mit einer Marke verwechselt werden kann, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung im Ausland benutzt wurde und weiterhin dort benutzt wird, wenn der Anmelder die Anmeldung bösgläubig eingereicht hat.

13 Der deutsche Gesetzgeber hat von der Option in Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL zunächst in der Weise Gebrauch gemacht, dass er die bösgläubige Anmeldung in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. nur als einen auf einen Löschungsantrag zu berücksichtigenden Nichtigkeitsgrund geregelt hat. Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I 2004, 390) ist die bösgläubige Anmeldung seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Nr. 10 MarkenG ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Damit steht ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Markenmeldungen zu verhindern oder zur Löschung zu bringen (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsre-

formgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89 zu § 50 MarkenG). In erster Linie sollen Fälle erfasst werden, bei denen die Anmeldung der Marke nur dem Ziel dient, Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen Dritte durchzusetzen (Begründung des Regierungsentwurfs zum Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BIPMZ 2004, 222, 253). Mit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll den Fällen begegnet werden, in denen Privat- oder Geschäftsleute bestimmte Bezeichnungen als "Hinterhaltsmarken" schützen lassen, um ihre formelle Rechtsposition zur Geltendmachung ungerichtfertiger Lizenz- oder Abmahnkostenerstattungsansprüche auszunutzen (BT-Drucks. 15/1075, S. 67 unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2000, 160 - Classe E).

- 14 3. Mit dem Begriff der Bösgläubigkeit der Anmeldung hat der deutsche Gesetzgeber den in der Markenrechtsrichtlinie verwendeten Begriff übernommen (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89). Dieser Begriff ist allerdings weder im Markengesetz noch in der Markenrechtsrichtlinie definiert (vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston v. 12. März 2009, Tz. 36 in der Sache C-529/07 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine Markenmeldung bösgläubig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d.h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGHZ 167, 278 Tz. 41 - FUSSBALL WM 2006; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance, jeweils m.w.N.; vgl. auch Sharpston aaO Tz. 48/49). Die Bösgläubigkeit muss, wie bereits aus dem Gesetzeswortlaut folgt, im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben sein. Mit dem Zeitpunkt der Anmeldung ist, da es sich um ein absolutes Eintragungshindernis handelt, der Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung gemeint (BGHZ 167, 278 Tz. 42 - FUSSBALL WM

2006; BT-Drucks. 15/1075, S. 68 zu § 50 Abs. 2 MarkenG). Einer Marke ist auch dann die Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu versagen, wenn die Anmeldung (erst) im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung als bösgläubig zu beurteilen ist. Nach der Eintragung liegende Umstände können dagegen als solche das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht begründen. Sie können jedoch im Lösungsverfahren nach § 50 Abs. 1, § 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu beachten sein, wenn sie den Schluss zulassen, dass bereits die Anmeldung bösgläubig war. Im Lösungsverfahren ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles zu beurteilen, ob nach der Überzeugung des Gerichts (§ 286 ZPO) bereits die Anmeldung bösgläubig war. Anders als im Anmeldeverfahren muss die Bösgläubigkeit der Anmeldung im Lösungsverfahren nicht ersichtlich (§ 37 Abs. 3 MarkenG), d.h. nicht ohne weiteres erkennbar sein (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs zum Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BIPMZ 2004, 222, 253; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 428).

- 15 4. Von diesen Grundsätzen ist zwar auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seiner Auffassung, es seien keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bereits im Zeitpunkt der Anmeldung festzustellen, kann jedoch aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Das Bundespatentgericht hat die relevanten objektiven Umstände des vorliegenden Falles, anhand deren die Frage der Bösgläubigkeit der Anmeldung zu beurteilen ist, nicht hinreichend gewürdigt (Verstoß gegen § 286 ZPO).
- 16 a) Der Anmelder eines Zeichens, der weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, handelt bei der Anmeldung bösgläubig, wenn besondere Umstände hinzutreten, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers oh-

ne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren 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 anmeldet (vgl. BGH, Urt. v. 10.1.2008 - I ZR 8/05, GRUR 2008, 621 Tz. 1 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS, m.w.N.).

17 b) Die Rechtsbeschwerdeführerin hat die Bezeichnung "Flixotide" nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts im Inland nicht benutzt. Die Marken DE 1186082 und DD 649375 "FLIXOTIDE" der Antragstellerin sind gelöscht worden. Sie hat lediglich im Ausland die dort eingetragene Marke "Flixotide" für ein pharmazeutisches Präparat mit dem Wirkstoff "Fluticasone" verwendet. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes (vgl. auch Art. 6 PVÜ) ist es, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, an sich grundsätzlich rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im benachbarten Ausland als Marke für gleiche oder sogar identische Waren benutzt (BGHZ 173, 230 Tz. 19 - CORDARONE, m.w.N.).

18 c) Als besondere Umstände, die zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland hinzutreten und das Verhalten des Anmelders als bösgläubig erscheinen lassen können, kommen wegen des markenrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes nur solche Sachverhalte in Betracht, die einen hinreichenden Inlandsbezug haben. Über einen inländischen Besitzstand an der Bezeichnung "Flixotide" hat die Rechtsbeschwerdeführerin mangels Benutzung im Inland nicht verfügt. Auch ohne einen inländischen Besitzstand eines Vorbenutzers kann die Anmeldung einer Marke allerdings als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen ausländischen Zeichens, der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen

will, daran durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zeichenrechtliche Sperre hindern will (BGHZ 173, 230 Tz. 21 - CORDARONE, m.w.N.). Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts deutete jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung nichts darauf hin, dass die Rechtsbeschwerdeführerin ihre im Ausland geschützte Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wollte. Das entsprechende Präparat wurde in Deutschland vielmehr unter einer anderen Bezeichnung ("Flutide") vertrieben.

19 d) Auch das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders kann jedoch die Annahme nahelegen, er wolle die Marke zu dem Zweck verwenden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchlicher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Die Annahme des Bundespatentgerichts, davon könne bei der Anmeldung der Markeninhaberin nicht ausgegangen werden, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

20 aa) Das Bundespatentgericht hat darauf abgestellt, dass es sich bei der Markeninhaberin um eine Markenagentur handele, deren Geschäftstätigkeit es entspreche, eine Vielzahl von Marken anzumelden und dabei systematisch vorzugehen. Es hat seiner Entscheidung ersichtlich zugrunde gelegt, dass die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke in der Absicht gehandelt habe, diese nach der Eintragung im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als Markenagentur zu verwenden. Diese tatrichterliche Feststellung kann zwar als solche im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden ist oder ob das Bundespatentgericht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt. Sie rügt aber mit Erfolg, dass das Bundespatentgericht es rechtsfehlerhaft unterlassen hat, den Umstand, dass die Markeninhaberin eine Markenagentur betreibt, bei der Prüfung der Bösgläubigkeit der Anmeldung in eine Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände

unter Berücksichtigung gerade der konkreten Ausgestaltung der angemeldeten Arzneimittelmarken einzubeziehen.

- 21 bb) Die Feststellung, ob der Anmelder die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat, erfordert eine Beurteilung unter Berücksichtigung aller sich aus den relevanten Umständen des Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (vgl. Sharpston aaO Tz. 61). Soweit der - einheitliche nationale und gemeinschaftsrechtliche (vgl. Sharpston aaO Tz. 42; Ullmann GRUR 2009, 364, 365) - Begriff der Bösgläubigkeit der Anmeldung eine subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer unredlichen Absicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs voraussetzt, ist darauf aus den relevanten objektiven Umständen zu schließen (vgl. auch Sharpston aaO Tz. 58).
- 22 cc) Die Anmeldung einer Marke ist grundsätzlich bösgläubig, wenn sie in der Absicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) andere an ihrer Benutzung zu hindern. Da eine Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb nicht (mehr) besteht (vgl. § 27 Abs. 1 und 2 MarkenG), genügt es für das Vorliegen eines Benutzungswillens des Anmelders allerdings, wenn er die Absicht hat, die Marke im geschäftlichen Verkehr zwar nicht selbst zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sie aber der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Ein solcher genereller Benutzungswille kann demnach auch bei Markenagenturen gegeben sein, die im Hinblick auf eine bestehende oder potentielle Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden Marken anmelden, um sie diesen für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Es ist auch hinsichtlich solcher Anmelder grundsätzlich von der Vermutung auszugehen, dass sie die Marke jedenfalls der Benutzung durch einen Dritten zuführen wollen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

23 dd) Kommt wegen des Unternehmensgegenstands des Anmelders - wie hier - nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht, kann bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn nach den tatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Die tatsächliche Vermutung, der Anmelder werde unter rechtsmissbräuchlichem Einsatz seiner aus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte zum Zwecke der Lizenzierung oder Veräußerung der Marke auf Dritte einwirken, kann insbesondere dann begründet sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf eine Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat angemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzelne, bereits bestimmte Dritte nahe liegt, deren Interesse an einem Erwerb der Markenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können.

24 Das Bundespatentgericht ist insoweit zwar mit Recht davon ausgegangen, dass nur denkbare künftige unlautere Handlungen, die für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden können, für die es jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung noch keinen greifbaren Anhaltspunkt gibt und die auch nicht als zwangsläufige Folge des Erwerbs des Markenrechts angesehen werden können, zur Widerlegung der Vermutung nicht ausreichen, die Markeninhaberin habe im Zeitpunkt der Anmeldung die Absicht gehabt, die Marke in zulässiger Weise im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als Markenagentur der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen. Andererseits setzt die Annahme, die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt, aber auch nicht voraus, dass für den Zeitpunkt der Eintragung jede - auch noch so theoretische - Möglichkeit, die Marke in rechtlich unbedenklicher Weise zu benutzen, ausgeschlossen werden kann. Es ist vielmehr für die Beurteilung maßgeblich darauf abzustellen, welche Benut-

zungshandlungen - aus der Sicht der im Zeitpunkt der Anmeldung gegebenen Umstände - nach der Lebenserfahrung naheliegen, wobei davon auszugehen ist, dass der Anmelder im Regelfall nur von einer für ihn wirtschaftlich sinnvollen Verwendung der Marke Gebrauch machen wird.

25 Das Bundespatentgericht hat insoweit nicht hinreichend berücksichtigt, dass unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles die Möglichkeiten der Markeninhaberin, die Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung einer wirtschaftlichen Nutzung zur Kennzeichnung von Arzneimittel zuzuführen, schon im Zeitpunkt der Anmeldung erheblich eingeschränkt waren. Es kamen nur bestimmte Unternehmen in Betracht, für die eine Nutzung der Marke "Flixotide" für Arzneimittel von Interesse sein konnte. Allerdings benötigten diese Unternehmen im Zeitpunkt der Anmeldung für ihre Zwecke keinen Markenschutz an der Bezeichnung "Flixotide". Diese Lage änderte sich dagegen mit der Eintragung der Marke für die Antragsgegnerin, weil nunmehr damit gerechnet werden musste, dass diese aus ihrer Marke gegen die Verwendung der Bezeichnung "Flixotide" durch Dritte vorgehen werde. Unter diesen Umständen begründete bereits die Anmeldung die objektiv naheliegende Gefahr, die Markeninhaberin werde von ihren durch die Eintragung begründeten Ausschließlichkeitsrechten nur zu dem Zweck Gebrauch machen, um eines der in Betracht kommenden Unternehmen zu einem Erwerb eigener Kennzeichenrechte an der Bezeichnung "Flixotide" zu veranlassen. Dies genügt für den Schluss auf eine rechtsmissbräuchliche Verwendungsabsicht schon bei der Anmeldung.

26 (1) Die Markeninhaberin hat es sich zum Geschäftsprinzip gemacht, Marken für Arzneimittel anzumelden, die im Inland nicht geschützt sind, im Ausland von anderen Unternehmen jedoch zur Kennzeichnung bestimmter Arzneimittel benutzt werden. Die betreffenden Arzneimittel werden von Parallelimporteuren im Inland unter der jeweiligen ausländischen Marke vertrieben. Die von ihr angemeldeten Marken will die Markeninhaberin nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen; viel-

mehr hat sie die Markenrechte nur zu dem Zweck erworben, sie an Dritte zu veräußern oder ihnen Lizenzen an den Markenrechten zu erteilen. Als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber dieser Marken kommen unter diesen Umständen nur der Hersteller des betreffenden Arzneimittels oder die Parallelimporteure in Betracht, die es im Inland vertreiben. Für sonstige Arzneimittelunternehmen ist der Erwerb von Markenschutz wegen des Umstands, dass unter diesen Bezeichnungen bereits entsprechende parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland vertrieben werden, nicht von Interesse.

- 27 (2) Die Antragstellerin als Herstellerin des Arzneimittels hatte im Zeitpunkt der Anmeldung allerdings gleichfalls kein Interesse an einer eigenen inländischen Marke für die Bezeichnung "Flixotide", weil sie für das unter dieser Bezeichnung im Ausland vertriebene Arzneimittel in Deutschland die Marke "Flutide" verwendete. Ein solches Interesse konnte sich aber zukünftig für den Fall ergeben, dass die Antragstellerin etwa aus Gründen der Kosteneinsparung oder eines einheitlichen Marktauftritts beabsichtigte, das Arzneimittel in allen dafür vorgesehenen Ländern unter derselben Bezeichnung zu vertreiben. Daran wäre sie hinsichtlich der Bezeichnung "Flixotide" durch die Markeneintragung der Antragsgegnerin gehindert. Zwar kann, wie das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, von einer Bösgläubigkeit der Anmeldung nicht bereits dann ausgegangen werden, wenn ein Anmelder den Umstand, dass einzelne Arzneimittel im Ausland unter nur dort, nicht aber im Inland geschützten Marken vertrieben werden, für eigene Zwecke ausnutzt, indem er die Bezeichnung im Inland für sich als Marke anmeldet und mit ihr gekennzeichnete - aus dem Ausland parallelimportierte - Arzneimittel vertreibt (vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff. - CORDARONE). Will der Anmelder die Marke dagegen nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen, sondern lässt er sie in der Erwartung, der Hersteller des Arzneimittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung seines Arzneimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, sich die Markenrechte von diesem abkaufen zu lassen, handelt er den anständigen Gepflogenheiten in Gewer-

be und Handel zuwider und damit bösgläubig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL (zur Bösgläubigkeit der Anmeldung bei Verstoß gegen anständige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel vgl. Sharpston aaO Tz. 51 ff., 60 m.w.N.).

28 (3) Die Unternehmen, die das Arzneimittel aus dem Ausland parallelimportierten und im Inland unter der Beibehaltung der Kennzeichnung "Flixotide" vertrieben, benötigten im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke gleichfalls keine eigenen Markenrechte an dieser Bezeichnung. Der Vertrieb des aus dem Ausland importierten Arzneimittels unter der mit der ausländischen Bezeichnung übereinstimmenden, im Inland jedoch nicht geschützten Marke war weder markenrechtlich zu beanstanden (vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff. - CORDARONE) noch stellte er eine nach §§ 3, 4 Nr. 9 UWG unlautere Wettbewerbshandlung dar, da es schon an der Tatbestandsvoraussetzung einer Nachahmung von Waren eines Mitbewerbers fehlte. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin konnte ein Interesse eines Parallelimporteurs an dem Erwerb eines (eigenen) Markenschutzes an der Bezeichnung "Flixotide" auch nicht deswegen angenommen werden, weil er als Inhaber der Markenrechte davon hätte absehen können, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für einen zulässigen Parallelimport geforderten Voraussetzungen einzuhalten (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Tz. 21 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Diese Rechtsprechungsgrundsätze kommen von vornherein nur zum Tragen, wenn der Vertrieb des gekennzeichneten Arzneimittels im Inland an sich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, § 24 Abs. 2 MarkenG eine Verletzung einer mit der ausländischen Kennzeichnung übereinstimmenden inländischen Marke darstellte. Weder die Antragstellerin noch ein sonstiges Unternehmen verfügte jedoch vor der Anmeldung der Antragsgegnerin im Inland über einen Markenschutz an der Bezeichnung "Flixotide", so dass der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln unter dieser Bezeichnung markenrechtlich unbedenklich war. Die arzneimittelrechtlichen Zulässigkeitsbedingungen für

einen Parallelimport des Arzneimittels mussten dagegen unabhängig von dem Bestehen eines Markenschutzes eingehalten werden. Auch für Parallelimporteure entstand ein etwaiges Bedürfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung "Flixotide" zu erwerben, mithin erst durch die Eintragung der Marke auf die Antragsgegnerin und der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des Arzneimittels unter der bisherigen eingeführten Kennzeichnung "Flixotide" aufgrund der von der Antragsgegnerin erworbenen Markenrechte untersagt werden könnte. Nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass ein Anmelder mit der Anmeldung eines Zeichens zumindest auch die Absicht verfolgt, nach der Eintragung die aus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte gegebenenfalls Dritten gegenüber geltend zu machen. Unter den Umständen des vorliegenden Falles folgt daraus die objektiv naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte einzelnen Parallelimporteuren gegenüber (nur) zu dem Zweck geltend macht, sich die Rechte von dem in Anspruch genommenen Parallelimporteur abkaufen zu lassen. Dies genügt für die tatsächliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin auch im Hinblick auf eine mögliche Lizenzierung oder Veräußerung der Markenrechte an einen Parallelimporteur bereits bei der Anmeldung der Marke in rechtsmissbräuchlicher Absicht und damit bösgläubig gehandelt hat.

- 29 (4) Stand somit bereits im Zeitpunkt der Anmeldung fest, dass nur einzelne bestimmte Unternehmen als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber der angemeldeten Marke in Betracht kamen, und war im Hinblick auf eine Lizenzierung oder Veräußerung an diese Interessenten von der naheliegenden Gefahr des rechtsmissbräuchlichen Einsatzes der Markenrechte auszugehen, so ist aufgrund der dadurch begründeten tatsächlichen Vermutung der Schluss begründet, die Markeninhaberin habe bei der Anmeldung bösgläubig i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt.

30 IV. Danach ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.12.2007 - 25 W(pat) 76/05 -