



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 44/14

vom

15. Oktober 2015

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

LIQUIDROM

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1

Die Löschung einer Markeneintragung wegen bösgläubiger Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) kann nicht wegen der Beeinträchtigung eines Unternehmenskennzeichens (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) verlangt werden, das keinen bundesweiten, sondern nur einen räumlich auf das lokale Tätigkeitsgebiet des Unternehmens beschränkten Schutzbereich aufweist.

BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2015 - I ZB 44/14 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 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 am 17. April 2014 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

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

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 26. September 2006 die am 31. März 2006 angemeldete Wortmarke Nr. 306 21 552

LIQUIDROM

für folgende Dienstleistungen in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen:

Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; Betrieb von öffentlichen Bädern für Zwecke der Körperhygiene einschließlich Saunabetrieb.

2 Der Antragsteller hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke mit der Begründung beantragt, sie sei böswillig angemeldet worden.

3 Die Markeninhaberin war Geschäftsführerin der "T. B. mbH". Diese hatte von der "Stiftung Neues Tempodrom" mit Pachtvertrag vom 1. Oktober 2001 als "Liquidrom" bezeichnete Räume eines in Berlin belegenen Veranstaltungsgebäudes gepachtet. In dem Pachtvertrag heißt es:

Der Verpächter überträgt dem Pächter das Recht, die in den als Anlage 2 beigefügten Grundrissplänen orange gekennzeichneten Räume und Flächen im folgenden als "Liquidrom" oder "Pachträume" bezeichnet - mit allen Einrichtungen (Badebetrieb, Saunabetrieb, Wellness, Liquid Sound) inklusive der dortigen Gastronomie zu betreiben.

4 Das als "Liquidrom" bezeichnete Bad öffnete im Mai 2002. Im Jahr 2004 fielen Pächterin und Verpächterin in Insolvenz. Das Pachtverhältnis wurde im Mai 2005 beendet. Im August 2005 erfolgte eine Ausschreibung für die Wiedereröffnung des "Liquidroms". Die T. GmbH i.Gr., vertreten durch die Markeninhaberin als Geschäftsführerin, bewarb sich erfolglos um den Pachtvertrag. Am 31. März 2006 meldete die Markeninhaberin die Streitmarke an. Das "Liquidrom" wurde am 12. Dezember 2007 wiedereröffnet und wird seitdem von der "Liquidrom GmbH & Co. KG" betrieben.

5 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke angeordnet. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, GRUR 2014, 780). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Antragsteller beantragt.

6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, es liege der Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG) vor. Zur Begründung hat es ausgeführt:

- 7 Die Markeninhaberin habe mit der Markenmeldung in einen schutzwürdigen fremden Besitzstand mit dem Ziel seiner Störung eingegriffen.
- 8 Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke am 31. März 2006 habe ein schutzwürdiger Besitzstand der "Stiftung Neues Tempodrom" an der als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG geschützten Kennzeichnung "Liquidrom" für eine Einrichtung mit Badebetrieb, Saunabetrieb, Wellness, Liquid Sound nebst Kunst- und Kulturprogramm in Berlin bestanden. Da die "Stiftung Neues Tempodrom" mit dem Pachtvertrag vom 1. Oktober 2001 nicht nur die Räume, sondern auch den Badebetrieb und seine Bezeichnung als "Liquidrom" verpachtet habe, sei ihr der wettbewerbliche Besitzstand an der betreffenden Bezeichnung zugewachsen. Das Recht an der Geschäftsbezeichnung habe im Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke fortbestanden. Der Geschäftsbetrieb habe zwar ab Mitte 2004 insolvenzbedingt geruht. Er sei jedoch nicht endgültig aufgegeben worden. Vielmehr sei aus der Ausschreibung im August 2005 die Absicht zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs erkennbar geworden.
- 9 Die Markeninhaberin habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke hinreichende Kenntnis von dem fremden schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung "Liquidrom" gehabt. Sie habe die Marke mit dem Ziel einer Störung dieses Besitzstandes angemeldet. Das ergebe sich daraus, dass sie die Marke angemeldet habe, nachdem klar geworden sei, dass sie bzw. die von ihr geführten Gesellschaften bei der anstehenden Neuverpachtung des "Liquidroms" nicht zum Zuge kommen würden. Das Angebot identischer oder ähnlicher Dienstleistungen unter identischer Bezeichnung würde eine massive Beeinträchtigung des Besitzstandes an der Geschäftsbezeichnung darstellen. Ein die Böswilligkeit ausschließendes schützenswertes Interesse der Markeninhaberin an der Eintragung der Streitmarke bestehe nicht.

10 Der Umstand, dass die Geschäftsbezeichnung nur räumlich begrenzt - in
Berlin - benutzt worden sei, stehe der Löschung der Streitmarke, die Schutz für
die gesamte Bundesrepublik Deutschland genieße, wegen böswilliger Anmel-
dung nicht entgegen.

11 III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

12 1. Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag
wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
böswillig angemeldet worden ist. Für die Prüfung der Böswilligkeit hat das Bun-
despatentgericht zu Recht den Zeitpunkt der Anmeldung zugrunde gelegt.

13 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist
bei der Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung nach
Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV nF) auf den
Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen (EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009
- C-529/07, Slg. 2009, I-4893 = GRUR 2009, 763 Rn. 35 - Lindt & Sprüngli/
Franz Hauswirth). Auch bezüglich der Auslegung des Art. 4 Abs. 4 Buchst. g
MarkenRL hat der Gerichtshof der Europäischen Union ausgeführt, dass es für
die Beurteilung der Bösgläubigkeit auf den Anmeldezeitpunkt ankommt (EuGH,
Urteil vom 27. Juni 2013 - C-320/12, GRUR 2013, 919 Rn. 36 = WRP 2013,
1166 - Malaysia Dairy/Beschwerdeausschuss).

14 Soweit der Senat bisher 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 Mar-
ke für maßgeblich gehalten hat (vgl. BGH, Beschluss vom 2. April 2009
- I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 - Ivaldal I), hält er daran
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. 21 = WRP 2014, 438 - test).

15 2. 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 einer 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 Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschananspruch aus § 1 UWG aF oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes 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 die für die böswillige Markenmeldung bestehenden Maßstäbe hierdurch nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines Geschmacksmusterreformgesetzes, 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 wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig er-

scheinen 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 aber 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 böswillig 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) Es kann offenbleiben, ob nach diesen Grundsätzen - wie das Bundespatentgericht angenommen hat - die Markeninhaberin mit der Markenmeldung böswillig in einen schutzwürdigen Besitzstand der "Stiftung Neues Tempodrom" an der Bezeichnung "Liquidrom" eingegriffen hat. Die hier in Rede stehende Bezeichnung "Liquidrom" genießt nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG lediglich einen räumlich auf Berlin beschränkten

Schutz. Ein böswilliger Eingriff in einen Besitzstand, dem nur ein räumlich begrenzter Schutz zukommt, rechtfertigt entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts grundsätzlich nicht die Löschung der Eintragung einer Marke, die Schutz für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beansprucht.

19 Gemäß § 12 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne von § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (zur Gemeinschaftsmarke vgl. Art. 111 Abs. 1 und 3 GMV). Danach besteht ein Löschungsanspruch nur, wenn der Inhaber des älteren Rechts berechtigt ist, die Benutzung der Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Diese Bestimmung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG auch nur in einem Teilgebiet der Bundesrepublik Deutschland bestehen können (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 74). Sie beruht auf der Erwägung, dass es unverhältnismäßig wäre, wenn der Inhaber eines räumlich begrenzten Rechts die - mangels geographischer Teilbarkeit eingetragener Marken nur für das Bundesgebiet insgesamt mögliche - Löschung einer jüngeren Registermarke beanspruchen könnte (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 12 Rn. 3 und 6; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 12 Rn. 17).

20 Desgleichen wäre es unverhältnismäßig, wenn nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG die Löschung einer im gesamten Inland geschützten Marke verlangt werden könnte, deren Anmeldung lediglich im Blick auf die mit der Eintragung beabsichtigte Störung des schutzwürdigen Besitzstandes an einem räumlich begrenzten Recht böswillig ist. Die Löschung einer im gesamten Inland geschützten Marke wegen böswilliger Markenmeldung kann daher nicht allein im Blick auf die Beeinträchtigung eines räumlich beschränkten

Rechts verlangt werden (vgl. BGH, Urteil vom 29. April 2004 - I ZR 233/01, GRUR 2004, 790, 792 f. = WRP 2004, 1032 - Gegenabmahnung; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 699; aA nunmehr Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 878). Der Umstand, dass derjenige, der einen rechtlich ungeschützten Besitzstand erworben hat, danach besser gegen Böswilligkeit geschützt sein kann als derjenige, der ein räumlich beschränktes Schutzrecht erworben hat, führt entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts zu keiner abweichenden Beurteilung. Für den Schutz gegen eine böswillige Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG kommt es nicht auf die Frage an, ob der Besitzstand zeichenrechtlich geschützt ist, sondern darauf, ob die räumliche Ausdehnung des schutzwürdigen Besitzstandes es rechtfertigt, die Marke mit Wirkung für das gesamte Inland zu löschen. Das ist bei einem räumlich beschränkten Besitzstand auch dann nicht der Fall, wenn dieser zeichenrechtlichen Schutz genießt.

21 Der Inhaber der räumlich beschränkten Zeichenrechte ist gegenüber dem Inhaber der im Blick auf diese Rechte böswillig angemeldeten Marke damit nicht schutzlos gestellt. Er kann im Falle einer Zeichenkollision dem Verlangen des Markeninhabers, die Nutzung des Zeichens innerhalb seines räumlich beschränkten Geltungsbereichs zu unterlassen, die Einrede wettbewerbswidriger Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG entgegenhalten (vgl. BGH, GRUR 2008, 917 Rn. 19 - EROS; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 4 Rn. 10.85). Entsprechend kann die Nutzung der böswillig angemeldeten Marke im räumlichen Geltungsbereich des Zeichens wettbewerbsrechtliche Ansprüche seines Inhabers wegen unlauterer gezielter Behinderung nach § 4 Nr. 10 UWG begründen. Die räumliche Beschränkung des Unternehmenskennzeichens wirkt sich hierbei - nicht anders als bei der markenrechtlichen Geltendmachung räumlich beschränkter Zeichenrechte (vgl. dazu BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 228 - socio.de; Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 49/04, BGHZ 173, 57 Rn. 29 - Cambridge Institute; Urteil

vom 6. November 2013 - I ZR 153/12, GRUR 2014, 506 Rn. 23 = WRP 2014, 584 - sr.de) - als materiell-rechtliche Begrenzung des Anspruchsumfangs aus. Der Grundsatz, dass wettbewerbsrechtliche Ansprüche ohne Rücksicht auf ein räumlich beschränktes Tätigkeitsgebiet des Gläubigers bundesweit bestehen (vgl. BGH, Urteil vom 10. Dezember 1998 - I ZR 141/96, GRUR 1999, 509, 510 = WRP 1999, 421 - Vorratslücken; Urteil vom 29. Juni 2000 - I ZR 29/98, GRUR 2000, 907, 909 = WRP 2000, 1258 - Filialleiterfehler), gilt hier nicht (zu § 4 Nr. 11 UWG vgl. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 207/05, BGHZ 175, 238 Rn. 28 - ODDSET). Aus diesem Grunde scheidet auch ein außerkennzeichenrechtlicher Anspruch auf Löschung der bösgläubig angemeldeten Marke gemäß §§ 8, 3, 4 Nr. 10 UWG (vgl. BGH, Urteil vom 30. Januar 2014 - I ZR 107/10, GRUR 2014, 385 Rn. 23 = WRP 2014, 443 - H 15, mwN) aus.

22 3. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist daher aufzuheben, und die Sache ist an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Koch

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.11.2013 - 30 W(pat) 32/12 -