

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Böse, böse: Die Hürden einer bösgläubigen Markenanmeldung

Der Vorwurf der bösgläubigen Markenanmeldung ist oft das einzige Mittel, das jemand einwenden kann, der vergessen/verschlafen hat sein Zeichen markenrechtlich zu schützen und wenn Dritte dies ausgenutzt haben. Aber Vorsicht: Die Hürden sind hoch. Der 27. Senat des Bundespatentgerichts (BPatG) hat in seinem Urteil vom 29.08.2017 (Az.: 27 W (pat) 55/14) die Beschwerde eines Heilpraktikers gegen die Anmeldung der Marke „GOLDENSTREAM“ wegen bösgläubiger Markenanmeldung gem. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zurückgewiesen, da die Voraussetzungen nicht hinreichend dargelegt wurden und auch ansonsten nicht feststellbar waren.

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer stellte der Beschwerdegegnerin seine Dienste als Heilpraktiker zur Verfügung, steuerte sein Know-how im Bereich der Frequenz-Technologie zur Entwicklung von Geräten bei und war seit 1999 vertraglich am Umsatz der vertriebenen Geräte beteiligt. Die Parteien entwickelten zusammen unter anderem das „Golden-Stream-Programm“ für bioenergetische Behandlung. Im Mai 2009 meldete die Beschwerdegegnerin die Domain „goldenstream.info“ an. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zerwürfnis der Parteien, welches einen Abbruch der Geschäftsbeziehungen zur Folge hatte. Im Jahr 2013 meldete die Beschwerdegegnerin die Bezeichnung „GOLDENSTREAM“ als Marke an. Der Beschwerdeführer beantragte am 28. März 2013 beim DPMA die Löschung der angegriffenen Marke wegen bösgläubiger Markenanmeldung gem. § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 10 MarkenG, welche jedoch zurückgewiesen wurde. Gegen diese Zurückweisung legte der Heilpraktiker Beschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) ein.

Entscheidung des BPatG

Der Senat führte aus, dass eine Böswilligkeit der Beschwerdegegnerin i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in Bezug auf die Markenanmeldung vorläge, wenn die Anmeldung in rechtsmissbräuchlicher oder sittenwidriger Gesinnung erfolgte. Eine böswillige Markenanmeldung sei danach einschlägig, wenn der Anmelder positive Kenntnis davon hätte, dass ein Anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzte, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Darüber hinaus müssen weitere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig qualifizieren.

Das BPatG führte aus, dass die Feststellung der Böswilligkeit einer Markenanmeldung eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erfordere. Weder sei im konkreten Fall von einer böswilligen Markenanmeldung im Rahmen einer Störung des schutzwürdigen Besitzstandes des Beschwerdeführers aufgrund mangelnder Indizien auszugehen, noch könne sicher festgestellt werden,

auf welchen Beteiligten die Bezeichnung „Golden Stream“ tatsächlich zurückgehe.

Der Beschwerdeführer benutzte zwar vor der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke die Bezeichnung „Golden Stream“ in diversen Publikationen, jedoch war es die Beschwerdegegnerin, welcher 2009 die Domain „goldenstream.info“ anmeldete und die Marke im Jahr 2013 schützen ließ. Nach dem BPatG begründe eine erstmalige Benutzung eines Begriffs durch den Beschwerdeführer (hier: „Goldenstream“) nicht per se einen schutzwürdigen Besitzstand, da im Markenrecht kein Neuheitserfordernis einschlägig sei.

Unter Abwägung der Umstände kam der Senat zu dem Ergebnis, dass die Anmeldung der Marke durch die Beschwerdegegnerin ein rechtsschutzwürdiges Interesse im Rahmen der Absicherung des Besitzstandes gegen Dritte begründete und somit gerechtfertigt war.

Auch die Tatsache, dass die Anmeldung der Marke erst einige Jahre nach Vertrieb der einschlägigen Produkte erfolgte, spreche nicht automatisch für eine Bösgläubigkeit i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, so das BPatG.

Im Ergebnis führte der Senat im Wege der Gesamtwürdigung der Umstände aus, dass die Anmeldung der Marke „Goldenstream“ im vorliegenden Fall primär auf den Schutz der eigenen Interessen und Rechtsgüter der Beschwerdegegnerin und nicht auf die Einschränkung der wettbewerblichen Entfaltung des Beschwerdeführers in böswilliger Gesinnung gerichtet gewesen sei.

Fazit

Das BPatG stellt hohe Anforderungen an eine bösgläubige Markenmeldung i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Trotz erstmaliger Benutzung einer Bezeichnung durch einen Entwickler, welche zum Beispiel später durch einen Dritten markenrechtlich geschützt wird, kann nicht per se auf eine bösgläubige Gesinnung des Dritten geschlossen werden.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement