

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 22/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 00 585 (Lösch S 199/96)**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Schmitt und Hotz

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die nachstehend wiedergegebene Marke

**siehe Abb. 1 am Ende**

ist am 16. Juli 1996 in das Register unter der Nr 396 00 585 für die Waren

"Ätherische Öle, Duft- und Parfümprodukte; Sonnenbrillen, Sehhilfe - Brillen; Edelmetalle, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren, Zeitmeßinstrumente; Leder und Lederimitationen, Reise- und Handkoffer; Schirme; Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Raucherartikel, Zigarren, Zigaretten, Feuerzeuge"

eingetragen worden.

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 27. September 1996 die Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit (§ 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG) beantragt. Dem am 9. Dezember 1996 zugestellten Löschungsantrag hat der Antragsgegner mit dem am 21. Dezember 1996 eingegangenen Schriftsatz widersprochen und eine inhaltliche Stellungnahme nach näherer Erläuterung des Antrags auf Löschung angekündigt.

Der Antragsteller hat sodann mit Schriftsatz vom 11. Juli 1997 zur Begründung vorgetragen, der Antragsgegner sei in seinem Unternehmen vom 15. März 1994 bis 15. April 1996 in fester Anstellung als Marketingleiter tätig gewesen. Er habe den Auftrag erhalten, Verpackungsteile für seine Kosmetikserie zu entwickeln. Eine Vereinbarung mit ihm, daß dieser ein Warenzeichen anmelden dürfe, habe es nicht gegeben. Es sei für ihn selbstverständlich gewesen, daß die Warenzeichenrechte auf sein Unternehmen eingetragen würden, zumal er auch die gesamten Kosten von ca ... DM für die Entwicklung des OPUS 1-Erscheinungsbildes bezahlt habe. Der Antragsgegner habe sich das Zeichen hinterlistig und ohne seine Zustimmung angeeignet.

Der Antragsgegner hat daraufhin erwidert, es sei zwar zutreffend, daß er im Unternehmen des Antragstellers als Marketingleiter tätig gewesen sei. Daneben habe er indessen ein eigenes Werbebüro unterhalten und in seiner Funktion als selbständiger Werbefachmann den Namen "OPUS 1" entworfen und kreiert. Hierfür habe der Antragsteller ihm weder Lizenzgebühren entrichtet noch eine Summe von ... DM für die Entwicklung des Erscheinungsbildes der Marke bezahlt. Im übrigen habe er bereits mit Datum vom 23. September 1994 den Namen "OPUS 1" beim Patentamt angemeldet. Aufgrund seiner damaligen plötzlich eingetretenen Erkrankung sei jedoch die Anmeldegebühr nicht bezahlt worden.

Diesen Vortrag hat der Antragsteller im wesentlichen bestritten und ua ausgeführt, richtig sei lediglich, daß der Antragsgegner hinter seinem Rücken den Namen "OPUS 1" beim Patentamt zur Eintragung angemeldet habe.

Mit Verfügung vom 9. Juli 1998 hat sodann die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patentamts dem (richtig:) Antragsgegner aufgegeben, folgende Nachweise zu erbringen:

- "1. Nachweis über die Fortführung der eigenen Werbeagentur trotz Bestehen eines Arbeitsvertrages;
2. Nachweise der Aufträge, die Herr R... dem Werbebüro des Herrn A... zusätzlich erteilt hat."

Dem Antragsteller ist gleichzeitig aufgegeben worden:

- "1. Es sind Unterlagen einzureichen, aus denen die Zahlungen der Entwicklungskosten für die Marke hervorgehen (zB Ausgaben für einen Markendesigner, Probeentwürfe).
2. Die Benutzung der Marke durch den Antragsteller für die einschlägigen Waren ist nachzuweisen."

Der Antragsgegner hat daraufhin Unterlagen des Finanzamts Mannheim-Neckarstadt hinsichtlich der Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb zu den Akten gereicht, weiterhin ua eine an einem Dritten gerichtete Rechnung seiner Werbeagentur.

Der Antragsteller hat mit Schriftsatz vom 13. August 1998 um Aussetzung des Verfahrens gebeten, da die geforderten Unterlagen bzw Nachweise nicht überreicht werden könnten. Diese seien im Zuge eines Ermittlungsverfahrens von der Staatsanwaltschaft Mannheim beschlagnahmt worden.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 25. November 1998 den Löschantrag zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt worden, Sachverhalte, welche die Bösgläubigkeit des Markeninhabers begründen könnten, seien nicht überzeugend dargelegt worden, auch nicht im Nachhinein auf den Bescheid der Markenabteilung vom 9. Juli 1998. Gerade dem Vorbringen der Beteiligten im Lösungsverfahren komme indes besondere Bedeutung hinzu, wobei diese ihre Erklärungen gemäß § 92 MarkenG vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben hätten. Die Auswertung der vorliegenden Schriftsätze lasse aber nicht mit hinreichender Sicherheit erkennen, daß die Marke im Auftrag des Antragstellers vom Antragsgegner entwickelt worden sei und dieser sich dann die Marke in unzulässiger Weise angeeignet habe. Weder dem Arbeitsvertrag noch den dargelegten Lösungsgründungen ließen sich hierfür Anhaltspunkte entnehmen. Ein Nachweis über die Zahlung von Entwicklungskosten für die strittige Marke sei nicht erbracht worden, eine Benutzung der Marke durch den Antragsteller nicht dokumentiert. Es sei daher insgesamt aufgrund des Fehlens eines substantiierten Vortrags nicht ersichtlich, inwiefern der Antragsgegner die Eintragung der strittigen Marke bösgläubig beantragt habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers, deren Zurückweisung der Antragsgegner beantragt.

Eine Beschwerdebeurteilung ist nicht zu den Akten gereicht worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen, insbesondere auf die im patentamtlichen Lösungsverfahren gewechselten Schriftsätze.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Antragstellers bleibt in der Sache ohne Erfolg, da die Markenabteilung zutreffend den Löschungsantrag zurückgewiesen hat.

Der neu in das Markengesetz aufgenommene Lösungsgrund der Bösgläubigkeit (§ 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG) wird in der Literatur in mehrere Fallgruppen unterteilt (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, § 50, Rdz 4 ff; Helm, GRUR 1996, 593, 597 ff; v. Linstow, MarkenR 1999, 81, 82 f"). Von den erörterten Fallgruppen kommen vorliegend zum einen die sogenannte "Sperrmarke" in Betracht, zum anderen die "Hinterhaltmarke". Die erstgenannte ist anzunehmen, wenn sie erkennbar in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet wurde, um Dritte von der Aufnahme oder Fortführung der Benutzung der Kennzeichnung auszuschließen. Die weitere Fallgruppe liegt vor, wenn sie ersichtlich nicht zur markenmäßigen Verwendung, sondern lediglich dazu bestimmt ist, gutgläubige Dritte, die eine identische oder ähnliche Kennzeichnung im Verkehr benutzen, unter Druck zu setzen oder zu erpressen. Für diese beiden Tatbestände liegen hinreichend konkrete Anhaltspunkte nicht vor. Der Antragsteller hat zwar gewisse Hinweise vorgetragen, die theoretisch die Annahme einer derartigen in bösgläubiger Absicht angemeldeten Marke begründen könnten. Der entsprechende Vortrag ist jedoch, nachdem er von Anfang an bestritten worden war und der Antragsgegner ausdrücklich wiederholt entsprechende Nachweise gefordert hatte, vom Antragsteller in keiner Weise belegt worden. So fehlt insbesondere, worauf auch die Markenabteilung zutreffend abgestellt hat, jeglicher Nachweis für die vom Antragsteller behaupteten Zahlungen an den Antragsgegner. Insoweit trifft aber den Antragsteller im Lösungsverfahren eine besondere Mitwirkungspflicht, während das in den §§ 59, 73 MarkenG verankerte Amtsermittlungsprinzip eingeschränkt ist (vgl BPatG GRUR 1997, 833, 835 - "digital"; vgl auch Althammer/Ströbele, aaO, § 54 Rdn 14; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl, § 50 Rdn 37).

Dies gilt im vorliegenden Fall des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG um so mehr, als die vorgetragene Gründe auf den geschäftlichen Beziehungen der Beteiligten beruhen und sich somit - insoweit anders als bei den Lösungsgründen des § 50 Abs 1 Nr 1 - 3 MarkenG - eigenen Erkenntnissen des Senats entziehen. Schließlich hat die Markenabteilung zutreffend von einer Aussetzung des Verfahrens abgesehen, denn eine Glaubhaftmachung des entsprechenden Sachvortrags des Antragstellers hätte nicht erst aufgrund der entsprechenden Bescheide des Patentamts vom 9. Juli 1998 erfolgen müssen, sondern bereits mit Beginn des Verfahrens, nachdem der Antragsgegner gemäß § 54 Abs 3 Satz 3 MarkenG der Löschung widersprochen hatte.

Andererseits hat der Antragsgegner die vom Antragsteller bestrittene Tatsache, daß er neben der Tätigkeit beim Antragsteller ein eigenes Werbebüro unterhalten habe, anhand der eingereichten finanzamtlichen Unterlagen belegt. Eine derartige selbständige Tätigkeit wird auch durch den in Kopie zu den Akten gereichten Arbeitsvertrag nicht ausgeschlossen.

Die Beschwerde des Antragstellers ist daher zurückzuweisen.

Für eine Kostenauflegung (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlaß.

Dr. Ströbele

Dr. Schmitt

Hotz

br/B/prö

Abb.1

