



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 245/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 81 735

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. September 2001 aufgehoben.

Kosten werden nicht auferlegt.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin begehrt Löschung der vom Antragsgegner - ihrem früheren Geschäftsführer - nach dessen Ausscheiden angemeldeten und unter 399 81 735 eingetragenen Marke UNISAX.

Der Antragsgegner betrieb von 1993 bis 1998 ein chemisches Labor, in dem er unter anderem Mikroprozessor gesteuerte Kleinfotometer unter der Bezeichnung UNISAX 2000 bzw. UNISAX MED2000 in den Verkehr brachte. Mit Gesellschaftsvertrag vom 31. Juli 1998 wurde die Antragstellerin gegründet. Der Antragsgegner übernahm als Stammeinlage die Hälfte des Stammkapitals von ... DM und wurde als Geschäftsführer bestellt. Gegenstand des Unternehmens war nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Entwicklung und der Vertrieb von Kleinfotometern der Typenreihe UNISAX 2000 unter dem Markennamen Taro und die Ferti-

gung sowie der Vertrieb der zugehörigen Reagenzien. An der Antragstellerin war auch eine stille Gesellschafterin beteiligt. Diese hatte mit dem Antragsgegner in einem Darlehensvertrag vom 15. Oktober 1998 vereinbart:

"Herr Dr. W... verpflichtet sich, die Patent- und Markenrechte für die Kleinfotometer-Serie "unisax 2000" und den eingetragenen Markennamen "Taro" unentgeltlich in die T... GmbH einzubringen."

Auf Veranlassung des Antragsgegners wurden verschiedene Werbebroschüren gedruckt, auf die Bezug genommen wird.

Nach seinem Ausscheiden als Gesellschafter bei der Antragstellerin (1. September (1999) hat der Antragsgegner am 23. Dezember 1999 die Wortmarke

UNISAX

angemeldet. Sie ist am 3. April 2000 für die Waren und Dienstleistungen

"Wissenschaftliche Vermessungs-, Wäge-, Meß- und Kontrollapparate; elektrische Instrumente soweit in Klasse 9 enthalten; chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Instrumente und Apparate; Meßgeräte für medizinische Labortechnik; Dienstleistungen eines Ingenieurs für Meßtechnik und Meßgeräte"

in das Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat Löschung wegen Bösgläubigkeit beantragt und zur Begründung ausgeführt, es handele sich bei UNISAX um eine nach § 4 Nr. 2 MarkenG geschützte Bezeichnung, die der Antragsgegner in die Antragstellerin eingebracht

und die ihr auch nach dessen Ausscheiden verblieben sei. Durch die Neuanschuldung werde der Besitzstand der Antragstellerin gestört.

Die Antragstellerin hat am 28. Februar 2000 ebenfalls eine Marke "Unisax" unter anderem für medizinische Diagnostik und Analysegeräte sowie die Dienstleistung medizinische und chemische Forschungen angemeldet und am 6. Juni 2000 unter der Nummer 300 15 047 eingetragen erhalten.

Die Antragstellerin hat beantragt,

die Marke 399 81 735 wegen Bösgläubigkeit zu löschen.

Der Antragsgegner hat der Löschung widersprochen und vorgetragen, er habe die Rechte an einer markenmäßigen Benutzung des Begriffs UNISAX zu keinem Zeitpunkt an die Antragstellerin übertragen. Wie es auch in den entsprechenden Vertragsformulierungen hinreichend zum Ausdruck gekommen sei, sei es bei den Verträgen nur darum gegangen, die Kleinfotometer-Serie UNISAX 2000 in das Unternehmen der Antragstellerin einzubringen und weiter zu entwickeln. Als Markenname für das Gerät sei Taro vorgesehen gewesen und nur auf die Übertragung dieser Marke beziehe sich auch die Regelung im Darlehensvertrag.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluss die Marke gelöscht und dem Antragsgegner die Kosten auferlegt.

Werbeaufträge und Unterlagen zur Durchführung eines medizinischen Kolloquiums belegten hinreichend, dass die Bezeichnung UNISAX 2000 und UNISAX 2000MED durch die Antragstellerin seit Anfang 1999 als Produktbezeichnung verwendet würden, was dem Antragsgegner als ihrem Geschäftsführer bekannt war. In diesen Besitzstand greife die neu registrierte Marke ein. Auf die Wahrung eigener Rechte könne sich der Antragsgegner nicht berufen, da er seine Rechte übertragen habe. Zwar gehe die Übertragung der Rechte an der Bezeichnung

UNISAX 2000 ins Leere, weil es sich insoweit nicht um ein registriertes und damit nicht übertragungsfähiges Recht handele, jedoch sei aus den Verträgen ersichtlich, dass sich der Markeninhaber mit dem Eintritt in die Gesellschaft der Antragsstellerin von der persönlichen Verwendung der Bezeichnung UNISAX lösen und diese der Antragsstellerin zur weiteren Verwendung zur Verfügung habe stellen wollen.

Der Antragsgegner hat Beschwerde eingelegt und diese im wesentlichen damit begründet, er habe zu keinem Zeitpunkt Rechte an der Bezeichnung UNISAX übertragen oder aufgegeben. Die entsprechenden Produkte sollten ausschließlich unter der Marke Taro vertrieben werden und die nicht angemeldeten Bezeichnungen UNISAX 2000 und UNISAX 2000MED lediglich vorläufig verwendet werden, um das Kleinfotometer näher zu bezeichnen. Dies sei von allen Beteiligten erwünscht gewesen, insbesondere deshalb, weil man für die Zukunft eine gedankliche Assoziation zu der in Konkurs gegangenen Firma L... GmbH habe vermeiden wollen, bei der die Bezeichnung UNISAX verwendet worden war. Durch seine Beteiligung an der Antragsstellerin habe er auch seine Tätigkeit als Einzelkaufmann nicht aufgegeben, diese sei ihm im Beteiligungsvertrag ausdrücklich genehmigt.

Aus Kostengründen habe er gegen die Marke 300 15 047 UNISAX keinen Widerspruch eingelegt.

Über das Vermögen der Antragsstellerin ist im Beschwerdeverfahren das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter hat mitgeteilt, dass das Beschwerdeverfahren nicht mehr aufgenommen werde.

Der Beschwerdeführer und Antragsgegner hat das Verfahren aufgenommen und beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und der Antragsstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsstellerin und Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Antrag gestellt.

II.

1) Über die Beschwerde kann entschieden werden. Die durch das Insolvenzverfahren eingetretene Unterbrechung des Verfahrens ist beendet. Die Erklärung des Insolvenzverwalters, das Verfahren nicht aufzunehmen, ist als (formlos mögliche) Freigabeerklärung zu werten (vgl. BPatG GRUR 1997, 833 – digital), so dass auf den Aufnahmeantrag des Beschwerdeführers das Verfahren mit der Gemeinschuldnerin fortzusetzen ist (§§ 85, 86 InsO, § 240 ZPO in Verb. mit § 82 MarkenG).

2) Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners hat in der Sache Erfolg, weil nicht hinreichend sicher feststellbar ist, dass der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig im Sinn vom § 50 Absatz 1 Nr. 4 MarkenG war. Danach kann die Löschung nur angeordnet werden, wenn dem Markeninhaber bei der Anmeldung Bösgläubigkeit nachgewiesen werden kann. Bösgläubigkeit liegt in der Regel vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich war oder Umstände vorliegen, die die Markenmeldung als sittenwidrig erscheinen lassen. Dabei kennt das Markengesetz kein allgemeines Vorbenutzungsrecht, so dass eine Markenmeldung in bloßer Kenntnis der Vorbenutzung der Marke durch einen Dritten noch nicht ohne weiteres als bösgläubig anzusehen ist (vgl. Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 50 Rdnr 7). Erforderlich ist vielmehr, dass der Dritte bereits ei-

nen wertvollen (wenn auch nicht durch Registrierung begründeten) Besitzstand im Inland erworben hat und sich der Markenmelder des durch die Marke geschaffenen Monopols zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes bedienen will (Althammer/Ströbele aaO). Das ist hier nicht hinreichend sicher feststellbar. Die Antragstellerin hat nicht belegt, dass sie an der Bezeichnung UNSISAX sei es aus abgeleitetem sei es aus originär erworbenem Recht einen wertvollen Besitzstand erlangt hat.

a) Kein derivativer Rechtserwerb an der Bezeichnung UNSISAX:

Dass der Antragstellerin Markenrechte an der Bezeichnung wirksam übertragen wurden, ist nicht bewiesen. Zwar reicht dazu nicht die Feststellung der Markenabteilung, dass eine Übertragung mangels Registereintrags nicht möglich war, da auch durch Benutzung entstandene Marken übertragen werden können. Aber auch das ist nicht bewiesen. Die entsprechenden Vertragsformulierungen enthalten zum einen nur vertragliche Verpflichtungen gegenüber der stillen Gesellschafterin und beziehen sich zum anderen nur auf Unisax 2000. Wann und wie der wohl als Vertrag zugunsten Dritter auszulegende passus im Darlehensvertrag zwischen den Beteiligten tatsächlich erfüllt worden ist, ist nicht dargelegt. Zudem mag zwar Unisax innerhalb dieser Bezeichnung der prägende Teil sein, der eventuelle Übertragungsvorgang bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf diesen. Wären aber sowohl UNISAX als auch UNISAX 2000 eingetragene Marken, hätte die Übertragungserklärung für Unisax 2000 auch nur diese Marke und nicht etwa gleichzeitig auch die der Marke UNISAX erfasst. Bei nicht registrierten Rechten kann nichts anderes gelten. Hinzu kommt, dass zur Übertragung von Benutzungsmarken, die gemäß § 4 Nr 2 MarkenG durch Verkehrsgeltung Markenschutz erlangt haben, zwar zum Rechtsübergang nicht erforderlich ist, auch den dazu gehörenden Geschäftsbetrieb mit zu übertragen, wohl aber, dass die das Wesen der Benutzungsmarke bildende Tradition an einen bestimmten Geschäftsbetrieb fortbesteht, da nur dann die Marke ihre für § 4 Nr. 2 MarkenG wesentliche Zuordnungsfunktion ausüben kann (vgl hierzu Althammer/Klaka, MarkenG, 6. Aufl., § 4 Rdn 26). Auch

hierzu hat die Antragstellerin keine ausreichenden tatsächlichen Grundlagen mitgeteilt, die diese Rechtsfolge tragen könnten. Sie hat sogar die Angaben des Antragsgegners zu den unter seiner früheren Einzelhandelsfirma mit UNSISAX 2000 erzielten Umsätzen bestritten (und damit generell den Wert der Bezeichnung in Frage gestellt) und außerdem zu ihren eigenen mit UNISAX erzielten Umsätzen keine näheren Angaben gemacht. Der jetzige Geschäftsführer hat nur vorgetragen, das Zeichen "UNISAX" sei rechtmäßig auf die Antragstellerin übergegangen und werde von dieser Firma benutzt (Schreiben vom 27. Juli 2001). Es fehlen aber schon Angaben darüber, wann, wo und wie die vorgelegten Prospekte verteilt worden sind. Insbesondere ist aber nicht dargelegt, in welchem Umfang im Einzelnen Umsätze mit den mit "UNISAX 2000" bzw "UNISAX 2000MED" bezeichneten Produkten getätigt worden sein sollen.

Verkehrsgeltung an der Bezeichnung Unisax ist damit nicht erwiesen, übertragbar waren somit bestenfalls Anwartschaftsrechte auf eine noch im Entstehen begriffene Benutzungsmarke, deren erfolgreiches Weiterwachsen bis zum Entstehen des Markenrechts bei der Antragstellerin jedoch nicht bewiesen ist. Die Antragstellerin hat nämlich noch nicht einmal eine Benutzung der Marke Unisax belegt. Die von ihr vorgelegten Werbeaufträge und Broschüren sowie die Unterlagen zur Durchführung eines medizinischen Kolloquiums belegen bestenfalls Werbemaßnahmen, nicht jedoch eine rechtserhaltende Benutzung der Bezeichnung UNISAX für bestimmte Waren oder Dienstleistungen.

b) Kein originär erworbenes Recht an der Bezeichnung UNISAX:

Die Antragstellerin hat auch nicht dargetan, dass sie aus eigenem Recht einen wertvollen Besitzstand an der Bezeichnung Unisax erworben habe. Ergeben die vorgelegten Unterlagen schon keine rechtserhaltende Benutzung, so belegen sie erst recht nicht einen schützenswerten Besitzstand an dieser Bezeichnung, da dieser Außenwirkung, also Benutzungshandlungen verlangt.

In den Prospekten ist auch als eigentlicher Herkunftshinweis stets die Marke Taro (zusätzlich gekennzeichnet durch © als den Hinweis auf deren Registrierung) angegeben, so dass die Begriffe UNISAX 2000 bzw UNISAX 2000MED eher den Eindruck einer bloßen Typenbezeichnung erwecken und nicht ohne weiteres als Marken erkennbar sind. Dies erhärtet den unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Antragsgegners, die Antragsstellerin sei selbst an einer Verwendung der nicht registrierten Bezeichnung UNISAX nicht interessiert gewesen, weil man die Verbindung zu der in Konkurs gegangenen Firma L... nicht herstellen wollte.

Indiziell gegen einen wertvollen Besitzstand spricht auch die Entscheidung des Insolvenzverwalters, das Verfahren nicht aufzunehmen. Die darin liegende Freigabe zeigt, dass der Insolvenzverwalter der nicht förmlich geschützten Bezeichnung UNISAX jedenfalls jetzt keinen größeren wirtschaftlichen Wert beimisst, obwohl in der Regel gerade Markenrechte trotz der Insolvenz ihres Inhabers durchaus ihren Wert haben können und der Wert der späteren eigenen Anmeldung der identischen Marke für ein nahezu identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entscheidend vom Ausgang des Löschungsverfahrens abhängt. Es fehlen auch jegliche Anhaltspunkte, dass diese Bezeichnung erst in neuerer Zeit einen Wertverlust erlitten haben könnte.

Auch die von der Markenabteilung angenommene Behinderungsabsicht des Antragsgegners ist aus den mitgeteilten Tatsachen nicht sicher ableitbar. Ob und aufgrund welcher Fakten der Antragsgegner zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aus der Antragstellerin sichere Anhaltspunkte dafür gehabt haben könnte, dass die Antragstellerin entgegen der vorherigen Praxis die Bezeichnung UNISAX nun plötzlich doch intensiv nutzen möchte, ist nicht vorgetragen. Vielmehr ist das nachvollziehbare Motiv des Antragsgegners bei der Anmeldung der Marke UNISAX, die durch langjährige Tätigkeit in seinem Einzelunternehmen gewohnte Bezeichnung für seine eigene berufliche Existenz zu sichern. Auf eine daneben stehende Absicht, dadurch die Antragsstellerin in ihren geschäftlichen Aktivitäten behindern zu

wollen, lässt sich daraus nicht hinreichend sicher schließen, so dass es sich nicht erkennbar um eine Hinterhaltsmarke handelt (vgl hierzu Althammer/Ströbele aaO § 50 Rdnr 8).

Der Umstand, dass der Antragsgegner gegen die Marke 300 15 047 UNISAX keinen Widerspruch erhoben hat, ist für das Verfahren nicht von entscheidender Bedeutung. Rückschlüsse auf die subjektive Seite bei der Anmeldung lassen sich daraus kaum ziehen.

Es ist somit nicht hinreichend sicher feststellbar, dass der Antragsgegner im Zeitpunkt der Anmeldung, auf den allein abzustellen ist, bösgläubig im Sinn von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG gehandelt hat.

3) Im Kostenpunkt ist die Beschwerde nur zum Teil, nämlich insoweit erfolgreich, dass eine Kostenauflegung insgesamt nicht veranlasst ist. Auch im Lösungsverfahren nach § 50 MarkenG ist nämlich von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat. Zwar wird dann, wenn die Löschung nach § 50 Abs 1 Nr 4 anzuordnen ist, das dann bejahte rechtsmissbräuchliche bzw sittenwidrige Handeln regelmäßig auch die Kostenauflegung rechtfertigen. Umgekehrt jedoch ist dann, wenn sich ein solches Handeln nicht erweisen lässt, noch kein Anlass dafür gegeben, dem Gegner einen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten anzulasten, die eine Kostenauflegung rechtfertigen. Das bloße Untätigsein im Beschwerdeverfahren rechtfertigt noch keine Kostenauflegung, so dass die im Kostenpunkt nicht voll erfolgreiche Beschwerde insoweit zurückzuweisen ist.

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

Ko