



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 100/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 075 204

(S 79/03 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Juli 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Geschäftsführer der Inhaberin der angegriffenen Marke war früher einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der mit Gesellschaftsvertrag vom 1. Dezember 1989 errichteten und seit 8. Januar 1990 im Handelsregister eingetragenen Antragstellerin, deren Unternehmenszweck nach der Handelsregistereintragung auf den „Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit elektrophysikalischen Mauerentfeuchtungsgeräten ohne Bauarbeiten“ gerichtet war. Ob sie im Inland in der Folgezeit tatsächlich geschäftliche Aktivitäten entfaltete, ist zwischen den Beteiligten streitig.

Nach seinem Ausscheiden aus der Antragstellerin beauftragte diese den jetzigen Geschäftsführer der Inhaberin der angegriffenen Marke damit, für die Antragstellerin den Vertrieb des Mauerentfeuchtungsgeräts in Deutschland aufzubauen, während ihr jetziger Geschäftsführer sich um den Vertrieb in Osteuropa kümmern wollte. Aus welchem Grund das Vorhaben eines Vertriebes in Deutschland durch die Antragstellerin in der Folgezeit scheiterte, ist zwischen den Beteiligten streitig.

Am 13. Mai 1994 meldete die Beschwerdegegnerin die Marke

Hydropol

beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Waren und Dienstleistungen „Elektrische Apparate und Instrumente zur elektrophysikalischen Mauerentfeuchtung, soweit in Klasse 9 enthalten; Bauwesen; Installationsarbeiten“ zur Eintragung im Markenregister an, die am 17. August 1994 erfolgte.

Nachdem der Geschäftsführer der Antragstellerin, der im Dezember 1993 erkrankte und sich in der Folgezeit nicht mehr um den Vertrieb des Mauerentfeuchtungsgeräts in Deutschland kümmern konnte, im Jahr 2001 von einem Mitarbeiter erfahren hatte, dass unter der angegriffenen Marke Mauerentfeuchtungsgeräte durch die Beschwerdegegnerin in Deutschland verkauft würden, beantragte die Antragstellerin mit beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. März 2003 eingegangenen Schreiben vom 26. März 2003 die Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 18. Februar 2005 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts den Löschungsantrag zurückgewiesen, weil ihrer Auffassung nach eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke nicht feststellbar sei. Der vorliegend allenfalls in Betracht kommende Tatbestand einer Sperrmarke sei nicht erfüllt, weil die angegriffene Marke selbst unter Berücksichtigung des Vortrages der Antragstellerin nicht erkennbar in der Absicht angemeldet worden sei, diese von der Verwendung dieser Kennzeichnung auszuschließen. Anhaltspunkte dafür, dass die Markeninhaberin die Marke mit dem Ziel der Störung eines Besitzstandes der Antragstellerin zur Eintragung gebracht habe, lägen nicht vor, weil weder die Antragstellerin vorgetragen habe, dass sie seitens der Markeninhaberin seit der Eintragung abgemahnt oder sonst wie angegriffen worden sei, noch ein solches Verhalten sonst erkennbar sei. Soweit die Antragstellerin vorgetragen habe, die Markeninhaberin habe

die Anmeldung auch mit der Absicht vorgenommen, ihren Geschäftsbetrieb zu schädigen, reiche eine solche pauschale Behauptung hierfür nicht aus. Zudem benutze die Markeninhaberin nach dem eigenen Vortrag der Antragstellerin die Bezeichnung „Hydropol“ nicht im Inland, sondern „in Ostblockstaaten“; damit begegne die ohne Eintragung von der Antragstellerin im Inland benutzte geschäftliche Bezeichnung der angegriffenen Marke nicht. Da nach dem Vortrag der Antragstellerin keine hinreichend sicheren objektiven Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin gegeben seien, sei der Löschungsantrag zurückzuweisen.

Mit ihrer gegen diesen Beschluss gerichteten Beschwerde strebt die Antragstellerin weiter die Löschung der angegriffenen Marke an. Sie hält eine Bösgläubigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke weiterhin für gegeben und trägt hierzu vor: Als ehemaliger einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Antragstellerin sei dem jetzigen Geschäftsführer der Inhaberin der angegriffenen Marke die Vorbenutzung der Bezeichnung „HYDROPOL“ als Firmenbestandteil der Antragstellerin bekannt gewesen. Seine Behauptung, er hätte den Begriff HYDROPOL selbst entwickelt, werde ebenso bestritten wie seine weitere Behauptung, bereits 1988 Mauerentfeuchtungsgeräte unter dieser Bezeichnung vertrieben zu haben. Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei auch offensichtlich in der Absicht erfolgt, die von der Antragstellerin aufgebaute Marktposition und Bekanntheit der Bezeichnung zu nutzen und den Geschäftsbetrieb der Antragstellerin zu behindern. Hierfür spreche bereits, dass der Geschäftsführer der Markeninhaberin während seiner Tätigkeit bei der Antragstellerin 1991 versucht habe, den von dieser beabsichtigten Vertrieb des Mauerentfeuchtungsgeräts zum Scheitern zu bringen, indem er dem Handelsregister mitgeteilt habe, dass die Antragstellerin keine geschäftlichen Aktivitäten mehr entfalte; hierdurch habe er eine Löschung der Antragstellerin im Handelsregister vorantreiben wollen, die erst durch Intervention ihres jetzigen Geschäftsführers beim Registergericht verhindert worden sei; tatsächlich habe sie in den Jahren 1993 bis 1996 geschäftliche Aktivitäten entfaltet. Da bereits die positive Kenntnis der Vorbenutzung eine Behinderungsabsicht indiziere und die Ein-

tragung der angegriffenen Marke ein Störungspotential für die Antragstellerin darstelle, sei die Marke zu löschen.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke 2 075 204 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie behauptet, dass der Geschäftsführer der Markeninhaberin den Begriff HYDROPOL selbst entwickelt und bereits vor Gründung der Antragstellerin 1988 in Deutschland Mauerentfeuchtungsgeräte unter dieser Bezeichnung vertrieben habe; aus diesem Grund gehe auch der entsprechende Firmenbestandteil der Antragstellerin allein auf ihn zurück. Es treffe nicht zu, dass diese bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke geschäftliche Aktivitäten entfaltet habe. Bei Anmeldung der angegriffenen Marke habe deren Inhaberin daher davon ausgehen können, dass auch in Zukunft mit dem Begriff HYDROPOL keine markenmäßige Verwendung seitens der Antragstellerin entfaltet werde. Die Markenmeldung sei auch ausschließlich mit dem Ziel erfolgt, die vom Geschäftsführer der Markeninhaberin selbst entwickelte Marke zu schützen und nunmehr im geschäftlichen Verkehr zu nutzen, nachdem ein Vertrieb der Mauerentfeuchtungsgeräte durch die Antragstellerin gescheitert sei. Eine Behinderungsabsicht in Bezug auf die Antragstellerin sei hiermit nicht verbunden gewesen.

Eine im Anschluss der mündlichen Verhandlung zunächst ins Auge gefasste vergleichsweise Regelung ist nicht zustandegekommen, so dass im Einverständnis der Beteiligten nunmehr im schriftlichen Verfahren zu entscheiden ist.

II

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Markenabteilung im Ergebnis zu Recht den Löschungsantrag mangels Feststellbarkeit einer Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bei Anmeldung der Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zurückgewiesen hat.

1. Der Löschungsantrag der Antragstellerin war zulässig; insbesondere steht der Zulässigkeit nicht der Gesichtspunkt der Verwirkung infolge eines langen Zeitabstandes zwischen Kenntnis der Antragstellerin von Eintragung und Benutzungsaufnahme der angegriffenen Marke und Antragstellung entgegen. Der Grundsatz von Treu und Glauben als allgemeine Grundnorm eines jeden Gerichtsverfahrens gilt dabei entgegen der wohl noch überwiegenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur auch im Löschungsverfahren nach den §§ 50, 54 MarkenG. Der Einwand, wegen des Charakters der Antragstellung nach § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG als Popularantrag bedürfe es weder eines Rechtsschutzbedürfnisses noch könne sich die Antragstellung als eine unzulässige Rechtsausübung darstellen (überw. M., vgl. z. B. BPatG 32 W (pat) 98/02 - ADMIRAL SPORTWETTEN; s. a. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 54 Rn. 3, demzufolge Einwände gegen den Löschungsantrag grundsätzlich ausgeschlossen seien, zu treffend differenzierend demgegenüber Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 8. Aufl., § 54 Rn. 2), ist dabei rechtsirrig, denn die Regelung des § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG betrifft allein die allgemeine Verfahrensvoraussetzung der *Antragsbefugnis* und kann demgemäß keine Aussagen über die *sonstigen* Verfahrensvoraussetzungen treffen, zu denen insbesondere das Rechtsschutzbedürfnis gehört, das ohnehin nur bei Vorliegen *bestimmter* Umstände verneint werden kann. Auch der weitere Einwand, das Löschungsverfahren stehe im öffentlichen Interesse (bislang überw. A., vgl. BPatG GRUR 1999, 746, 747 - OMEPRAZOK, Ingerl/Rohnke, a. a. O., Ströbele/Hacker/Kirschneck, a. a. O., vgl. zur Nichtigkeitsklage im Patentrecht Schulte, PatG, 7. Aufl., § 81 Rn. 44) und könne daher nicht rechtsmissbräuchlich sein (so ausdrücklich Ingerl/Rohnke, a. a. O.), geht dabei

fehl, denn ein öffentliches Interesse liegt nur bei solchen Verfahren vor, welche *von Amts wegen* betrieben werden, während Verfahren, welche nur auf Antrag durchgeführt werden, schon begrifflich nicht öffentliche Belange verfolgen können (vgl. hierzu etwa die Durchbrechungen des Legalitätsprinzips im Strafrecht, vgl. § 182 Abs. 3, § 182 Abs. 2, § 230 Abs. 1, § 235 Abs. 7, § 248 a, § 301 Abs. 1, § 303 c StGB); der zur Begründung des öffentlichen Interesses des (Antrags-)Löschungsverfahrens gegebene Hinweis, der Gesetzgeber habe die Ausgestaltung als Populارانtrag gewählt, da es im öffentlichen Interesse liege, dass Marken, denen absolute Schutzhindernisse entgegenstehen, nicht im Register erscheinen (so Ingerl/Rohnke, a. a. O. unter Berufung auf BPatG, a. a. O. - OMEPRAZOK, welche eine solche Begründung allerdings nicht enthält), verlässt den Boden möglicher logischer Argumentation, denn durch das zwingende Antragserfordernis außerhalb der engen Amtslöschungsvoraussetzungen hat der Gesetzgeber gerade bewusst zum Ausdruck gebracht, dass schutzunfähige Marken im Register nicht nur erscheinen, sondern auch verbleiben können, solange kein Antrag gestellt wird. Im öffentlichen Interesse liegt daher nur die *Amtslöschung* nach § 50 Abs. 3 MarkenG, nicht aber die *Antragslöschung* nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG. Es spricht daher alles dafür, dass die Antragstellung gegen den allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen kann, z. B. wenn sie zu einem Zeitpunkt erfolgt, in welchem der Markeninhaber davon ausgehen konnte, dass er von Seiten des Antragstellers gerade nicht gestellt wird.

Diese Frage stellt sich hier, weil die Antragstellerin den Löschungsantrag erst am 27. März 2003 und damit nahezu 9 Jahre nach der am 17. August 1994 erfolgten Eintragung der Marke gestellt hat. Nachdem die Antragstellerin aber - von der Inhaberin der angegriffenen Marke unbestritten - mit Schriftsatz vom 30. Mai 2006 ausgeführt hat, erst 2001 von der Benutzung der angegriffenen Marke Kenntnis erlangt zu haben, scheidet eine Verwirkung als Unzulässigkeitsgrund für den Löschungsantrag von vornherein aus, zumal bislang seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht substantiiert vorgetragen wurde, seit wann die ange-

griffene Marke von ihr benutzt wurde und dabei auch von der Antragstellerin hätte wahrgenommen werden können.

2. Der zulässige Antrag ist aber auch nach den ergänzenden Ausführungen der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren unbegründet, weil sich eine Bösgläubigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke bei Anmeldung der Marke nicht feststellen lässt.

a) Dem steht allerdings nicht entgegen, dass die Antragstellerin die Inhaberin der angegriffenen Marke bislang nicht abgemahnt hat. Die anderslautende Ansicht der Markenabteilung beruht offenbar auf einem unzulässigen Umkehrschluss; denn da die Abmahnung oder ein anderweitiges Vorgehen des Markeninhabers gegen den Antragsteller, die nach allgemeiner Ansicht ein wichtiges *Indiz* für eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers ist, nur ein mögliches *Beweisanzeichen* für die Tatbestandsvoraussetzung „bösgläubig“ in § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG darstellt, ohne aber ein eigenes *Tatbestandsmerkmal* zu sein, darf aus dem bloßen Fehlen dieses *Beweisanzeichens* nicht auf eine fehlende Bösgläubigkeit geschlossen werden. Letztlich beruht die Auffassung der Markenabteilung damit auf einer Verkennung des Unterschiedes zwischen den *materiell-rechtlichen* Voraussetzungen der Löschung nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG und ihres *verfahrensrechtlichen* Nachweises.

b) Nach der Rechtsprechung ist von Bösgläubigkeit eines Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschananspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 10 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S 100 – m. w. N.). Danach ist von einer Sittenwidrigkeit der Anmeldung dann auszugehen, wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines schutzwürdigen

Besitzstands des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören, oder wenn er die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1984, 210 – AROSTAR; GRUR 1998, 1034, 1037 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; BPatG 27 W (pat) 47/01 - LE FER ROUGE, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist also neben einem vorsätzlichen Eingriff des Markenanmelders in den schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers vor allem der Nachweis eines sittenwidrigen Handels; hierfür reicht die bloße Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen, aus welcher sich allein das Vorliegen eines vorsätzlichen Eingriffs ergibt, noch nicht aus, vielmehr müssen auf Seiten des Anmelders „besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten“, die etwa darin liegen können, „dass der Markeninhaber das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren“ (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 I. Sp. u./re. Sp. o. - S 100). Für sämtliche Voraussetzungen ist dabei der Antragsteller darlegungs- und beweispflichtig, soweit sie - was wegen der zahlreichen subjektiven Voraussetzungen und der Zugehörigkeit der einzelnen Umstände zu unternehmensinternen Vorgängen in aller Regel ausgeschlossen ist - einer Beweiserhebung von Amts wegen nicht zugänglich sind; soweit eine Ermittlung von Amts wegen ausscheidet, trägt der Antragsteller damit auch die Beweislast, d. h. unaufklärbare Tatsachen führen zwingend zur Zurückweisung seines Löschungsantrags.

Vorliegend bestehen erhebliche Zweifel an einem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin zum Anmeldezeitpunkt, in welchen die Inhaberin der angegriffenen Marke hätte eingreifen können. Aus dem Vortrag der Antragstellerin ergibt sich nicht hinreichend, dass sie 1994 Waren oder Dienstleistungen unter der Bezeichnung HYDROPOL im Inland vertrieben hätte. Auch die Tatsache, dass der Begriff

„Hydropol“ Bestandteil ihrer erst seit 1989 im Handelsregister eingetragenen Firma ist, begründet keinen schutzwürdigen Besitzstand; zwar kann hierunter auch die Firma als geschäftliche Bezeichnung i. S. d. § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG fallen, hierfür reicht aber die bloße Handelsregistereintragung wiederum nicht aus (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. 2003, § 5 Rn. 31 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 5 Rn. 15); erforderlich ist vielmehr ein tatsächliches Auftreten im Geschäftsverkehr. Ob dies der Fall war, kann der Senat dem Sach- und Streitstand nicht entnehmen. Während die Markeninhaberin, deren jetziger Geschäftsführer seinerzeit (Mit-)Geschäftsführer der Antragstellerin war, eine Geschäftsaufnahme zum maßgeblichen Zeitpunkt gerade verneint hat, hat die Antragstellerin eine Tätigkeit zwar behauptet, hierfür aber lediglich ihre Bilanzen vorlegt; diese sind aufgrund ihres Inhalts aber als Nachweis für eine Geschäftstätigkeit im Inland nicht geeignet; zwar weisen sie - neben Verlusten, die ihren Schwerpunkt bilden - für 1993 auch Umsatzerlöse in der eher geringen Höhe von 6.430 DM aus, aus dem beigelegten Kontennachweis ergibt sich aber, dass sie sich allein auf steuerfreie Umsätze i. S. d. § 4 Nr. 1 a, 2 bis 7 UStG bezogen haben, also weitgehend nur Ausfuhrlieferungen betrafen, welche den wesentlichsten Fall der Umsatzsteuerbefreiung nach den vorgenannten Steuervorschriften darstellen. Der Annahme einer Geschäftstätigkeit steht schließlich auch der letztlich unstreitige Umstand entgegen, dass es zu dem schon nach ihrem Unternehmenszweck vorrangigen Vertrieb von Mauerentfeuchtungsgeräten ja gerade nicht gekommen ist.

Selbst wenn ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin unterstellt würde, lässt sich zumindest nicht feststellen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke mit deren Anmeldung in sittenwidriger Weise in diesen eingegriffen hätte. Auch insoweit reichen die unstreitigen Tatsachen zusammen mit dem Vortrag der Antragstellerin für einen solchen Schluss keinesfalls aus. Dass die Markeninhaberin, der die Kenntnis ihres Geschäftsführers, des früheren (Mit-) Geschäftsführers der Antragstellerin zuzurechnen ist, die Firmierung der Antragstellerin kannte, begründet entgegen der Annahme der Antragstellerin allein noch nicht den Vorwurf der

Sittenwidrigkeit. Dafür, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke mit der Anmeldung der angegriffenen Marke ohne hinreichenden sachlichen Grund mit dem Ziel gehandelt habe, die Antragstellerin in ihrem Besitzstand zu stören oder ihr den weiteren Zeichengebrauch zu sperren, ist weder seitens der Antragstellerin etwas vorgetragen worden, noch lassen sich Anhaltspunkte hierfür den unstreitigen oder vom Senat von Amts wegen ermittelten Tatsachen entnehmen.

Da die Markenabteilung im Ergebnis somit zu Recht den Löschungsantrag mangels Nachweises einer Bösgläubigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke zum Anmeldezeitpunkt zurückgewiesen hat, war der hiergegen gerichteten Beschwerde der Erfolg zu versagen.

B. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG; Anhaltspunkte für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen nicht.

gez.

Unterschriften