



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 44/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 2 908 103

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 3. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

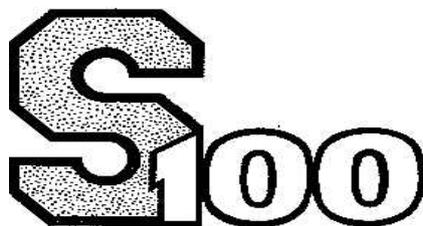
beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 22. Juni 1995 für die Waren

„Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Motorräder“

unter der Nummer 2 908 103 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin begehrt die Löschung der Wort-/Bildmarke 2 908 103, weil sie der Auffassung ist, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.) gewesen sei.

Die Antragstellerin, ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 120 Mitarbeitern, stellt seit 1980 einen Reiniger zur selbsttätigen Komplettreinigung von Motorrädern her, den sie unter der Bezeichnung „S100“ vertreibt.

Im Jahre 1984 beschloss sie, dieses Produkt auch in die USA zu exportieren. Zu diesem Zweck wandte sie sich an die Antragsgegnerin, die vereinbarungsgemäß den Vertrieb in den USA übernahm. Im Einvernehmen mit der Antragstellerin meldete die Antragsgegnerin die Bezeichnungen „S100“ im eigenen Namen beim US-Patent- und Markenamt als Marke an und erreichte deren Eintragung für sich. Einer der amerikanischen Kunden für das Produkt „S100“ war seit 1985/86 der amerikanische Motorradhersteller „H...“.

Im Jahr 1992 wurde die Zusammenarbeit zwischen der Antragsgegnerin und der Antragstellerin aufgrund von Umständen, die im Einzelnen zwischen den Beteiligten streitig geblieben sind, beendet. Die Antragstellerin stellte die Belieferung der Antragsgegnerin mit dem Motorradreiniger „S100“ ein.

Nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der Antragstellerin wandte sich die Antragsgegnerin an ein anderes deutsches Lieferunternehmen mit Sitz in Bad Kreuznach. Seit Mai 1992 lässt sie dort Motorradreiniger herstellen und mit der Bezeichnung „S100“ versehen. Diese Reiniger vertreibt sie – wie zuvor die Produkte der Antragstellerin - auf dem US-amerikanischen Markt. Mindestens seit 1996 verkauft die Firma H... den von der Antragsgegnerin bezogenen Motorradreiniger „S100“ über ihr Vertriebsnetz auch in Deutschland.

Am 1. Oktober 1994 meldete die Antragsgegnerin die streitbefangene Wort-/Bildmarke „S100“ sowie die parallele Wortmarke Nummer 2 905 136 „S100“ beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung an. Im Gegensatz zur genannten Wortmarke „S100“ der Antragstellerin, die im Übrigen auf Betreiben der Antragstellerin mittlerweile wieder aus dem Register gelöscht wurde (BGH GRUR 2004, 510 „S100“), ist die streitbefangene Marke ohne Zeitrangverschiebung mit dem Anmeldetag „1. Oktober 1994“ ins Register eingetragen worden.

Noch im Jahr 1994 meldete auch die Antragstellerin die Bezeichnung „S100“ beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung als Wortmarke an. Nachdem sie sich mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hatte, wurde die Marke am 14. Februar 1996 unter der Nummer 2 912 728 für die Waren "Rost- und Korrosionsschutzmittel, insbesondere für Motorräder, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, insbesondere zur Anwendung bei Kraftfahrzeugen" in das Register eingetragen.

Zwischen den Beteiligten ist unstrittig, dass die Antragstellerin die Bezeichnung „S100“ in einer bildlichen Ausgestaltung, wie sie der vorliegend angegriffenen Marke entspricht, seit 1980 ununterbrochen in Deutschland für einen Motorradreiniger benutzt hat und somit zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitbefangenen Marke durch die Antragsgegnerin bereits eine 14-jährige Benutzung der Kennzeichnung „S100“ durch die Antragstellerin vorlag. Zwischen den Beteiligten ist ferner unstrittig, dass die Antragstellerin in den Jahren 1989 bis 1994 mit dem

Motorradreiniger „S100“ folgende Umsätze erzielt hat: 1989: DM ...;
1990: DM ...; 1991: DM ...; 1992: DM ...;
1993: DM ... und 1994: DM ... Von diesen Umsätzen
entfielen etwa 90% auf den inländischen deutschen Markt.

Etwa im August 1996 mahnte die Antragstellerin die in Deutschland ansässige
Firma H1... GmbH in M... wegen des Vertriebs von Motorradrei-
nigern unter der Bezeichnung „S100“ ab. Daraufhin kam es zwischen der ameri-
kanischen Muttergesellschaft der H1... GmbH, der H2...
Company, Inc., und der Antragsgegnerin am 18./20. September 1996 zum
Abschluss eines Lizenzvertrages, mit dem die Antragsgegnerin der Firma
H... und deren Tochtergesellschaften die Benutzung ihrer
„S100“-Marken gestattete.

Die Antragstellerin meint, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der streit-
befangenen Marke „S100“ bösgläubig gewesen sei. Sie, die Antragstellerin, habe
zu diesem Zeitpunkt an der Bezeichnung „S100“ bereits einen wertvollen, schutz-
würdigen Besitzstand erworben. In Kenntnis dieses Besitzstandes habe die An-
tragsgegnerin die angegriffene Marke „S100“ zur Anmeldung gebracht, um die
Antragstellerin in ihrem Besitzstand zu stören und in wettbewerbswidriger Weise
zu behindern.

Die Antragstellerin hat beantragt, die Löschung der Marke 2 908 103 anzuordnen.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 19. Dezember 2003 zugestellten Löschan-
trag mit Schriftsatz vom 13. Januar 2004, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am 14. Januar 2004, widersprochen und beantragt, den Lö-
schungsantrag zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach ist der Löschungstatbestand der Bösgläubigkeit nach § 50
Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG

a. F.) im vorliegenden Fall schon aus Rechtsgründen nicht gegeben. Da die streitbefangene Marke von ihr bereits am 1. Oktober 1994 angemeldet worden sei und es anders als bei ihrer parallel angemeldeten Wortmarke „S100“ zu keiner Verschiebung des Anmeldetags gekommen sei, unterliege die vorliegende Marke den Regelungen des alten Warenzeichengesetzes (WZG). Im WZG habe jedoch ein Lösungsgrund der bösgläubigen Anmeldung nicht existiert. Darüber hinaus stellt sie den von der Antragstellerin behaupteten wertvollen Besitzstand an der Bezeichnung „S100“ in Abrede. Aus den von der Antragstellerin für die Jahre 1989 bis 1995 genannten Umsatzerlösen lasse sich errechnen, dass diese auf dem deutschen Markt pro Jahr durchschnittlich weniger als ... € Umsatz erlöst habe. Diese Umsätze seien zu gering, um von einem wertvollen Besitzstand sprechen zu können. Jedenfalls habe sie, die Antragsgegnerin, von einem etwaigen wertvollen Besitzstand der Antragstellerin keine Kenntnis gehabt. Auf ihrer Seite habe auch keine Behinderungsabsicht bestanden. Die Anmeldung der streitbefangenen Marke sei allein zu dem Zweck vorgenommen worden, einen Motorradreiner, der von einem dritten Hersteller bezogen werde und für den Vertrieb in den USA bestimmt sei, unbehelligt von etwaigen künftigen Schutzrechten der Antragstellerin, die ihr an der Bezeichnung „S100“ zustünden, kennzeichnen zu können. Die Anmeldung sei somit in Ausübung eines berechtigten Interesses erfolgt.

Die Marktabteilung 3.4. des Deutschen Patentamts hat mit Beschluss vom 15. Dezember 2004 die Löschung der angegriffenen Marke 2 908 103 angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die Antragsgegnerin sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen. Bösgläubigkeit im Sinne von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. sei u. a. dann gegeben, wenn eine Markenmeldung zweckfremd als Mittel der Behinderung von Wettbewerbern eingesetzt werde. Das sei hier der Fall. Die Antragsgegnerin habe durch die Markenmeldung bewusst einen durch Vorbenutzung erworbenen wertvollen Besitzstand der Antragstellerin gestört. Die Antragstellerin habe die Bezeichnung „S100“ in Deutschland seit 1980 mit steigenden Umsätzen benutzt. Dauer und Umfang der nachgewiesenen Benutzung rechtfertigen in Anbetracht

des Umstandes, dass es sich bei dem betreffenden Motorradreiniger um Sonderbedarf handle, der sich an einen begrenzten Verbraucherkreis richte, die Annahme eines schützenswerten Besitzstandes. Von diesem Besitzstand habe die Antragsgegnerin auch – jedenfalls im Wesentlichen – Kenntnis gehabt.

Die Anmeldung der streitigen Marke sei geeignet, die Antragstellerin im Gebrauch der vorbenutzten und wertvollen Kennzeichnung zu behindern. Eine als Behinderungswettbewerb zu qualifizierende Beeinträchtigung sei auch darin zu sehen, dass die Registrierung der Marke für die Antragsgegnerin als Rechtfertigung dafür dienen könne, ein dem vorbenutzten Kennzeichen der Antragstellerin verwechselbar ähnliches Zeichen unter Ausnutzung der durch die Antragstellerin erzielten Marktstellung zu benutzen und dadurch den Verkehr in Deutschland über die Herkunft der Waren zu täuschen.

Die angegriffene Marke sei auch in Behinderungsabsicht angemeldet worden. Das ergebe sich schon aus der Markenmeldung selbst. Für eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin spreche auch, dass sie die streitbefangene Marke „S100“ nicht nur dazu benutzt habe, die Erstellung von Verpackungen für Exportzwecke rechtlich abzusichern; vielmehr werde diese Marke ausweislich des Lizenzvertrages mit der Firma H2... Company, Inc., darüber hinaus dazu benutzt, unter ihrem Schutz Waren in Deutschland zu vertreiben. Im Übrigen sei die Antragsgegnerin auch insoweit nicht schutzwürdig, als sie in Deutschland Waren für Exportzwecke mit der Bezeichnung „S100“ versehen lasse.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie macht – wie schon im Verfahren vor dem Patentamt – geltend, dass die zu § 1 UWG ergangene Rechtsprechung zum sittenwidrigen Markenerwerb im Rahmen des Tatbestandes des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. nicht herangezogen werden könne. Sie ist nach wie vor der Auffassung, dass die behaupteten Umsätze nicht geeignet seien, einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an der

Bezeichnung „S100“ darzutun. Gegen einen wertvollen Besitzstand spreche auch, dass die von der Antragstellerin benutzte Bezeichnung „S100“ von Hause aus nur über geringe Kennzeichnungskraft verfüge. Die angefochtene Entscheidung gehe zu Unrecht von einer sittenwidrigen Behinderung der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin aus. Es sei nicht Absicht der Antragsgegnerin, die Antragstellerin auf dem deutschen Markt zu behindern; die Antragsgegnerin sei vielmehr an einer Koexistenz der beiderseitigen Marken interessiert.

Bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit seien ferner alle Rechts- und Geschäftsbeziehungen der beiden Parteien zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang sei der Umstand von Bedeutung, dass die Antragsgegnerin - von der Antragstellerin unbeanstandet - in Großbritannien, den Beneluxstaaten, Italien und Frankreich „S100“-Marken innehatte und dort auch benutzte. Auch habe sich die Antragsgegnerin mit Einverständnis der Antragstellerin bereits vor Jahren in Kanada und den USA die Rechte an der Marke „S100“ sichern dürfen. Die Antragsgegnerin und die Firma H... - als wichtigste Abnehmerin der Antragsgegnerin – hätten ein berechtigtes Interesse daran, die in ihren Katalogen enthaltenen Produkte weltweit unter dem gleichen Kennzeichen vertreiben zu können. Bezogen auf den deutschen Markt sei daher ein Verzicht auf das Kennzeichen „S100“ für die Antragsgegnerin nicht mehr zumutbar.

Bisher hätten alle ausländischen Gerichte zugunsten der Antragsgegnerin entschieden. In diesem Zusammenhang seien auch das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern (Handelsgericht) vom 16. November 2004 und das Urteil des schweizerischen Bundesgerichts vom 30. Juni 2005 zu nennen. Beide Gerichte seien übereinstimmend davon ausgegangen, dass ein Anspruch der Antragstellerin auf Löschung der schweizerischen Marke Nr. 456 104 „S100“ wegen mehrjähriger Duldung der Markennutzung verwirkt sei. Diese Verwirkungseinrede müsse auch im vorliegenden Lösungsverfahren als entscheidungsrelevant berücksichtigt werden. Die Antragstellerin habe sich erst im November 2003 zu Schutzmaßnahmen für das von ihr in Deutschland verwendete Kennzeichen „S100“ ent-

geschlossen habe. Erst zu diesem Zeitpunkt habe die Antragsstellerin das deutsche Lieferunternehmen der Antragsgegnerin und die Firma H... abgemahnt. Die Antragsgegnerin habe deshalb zu Recht davon ausgehen dürfen, dass sie von der Antragstellerin nicht mehr mit Abwehransprüchen überzogen werde.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben
und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, aus den beiden Urteilen der schweizerischen Gerichte könne für den vorliegenden Rechtsstreit nichts zu Gunsten der Antragsgegnerin hergeleitet werden. Den beiden Urteilen liege ein völlig anderer Sachverhalt zu Grunde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst hierzu eingereichten Anlagen sowie auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begründet. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patentamts hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke 2 908 103 „S100“ nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.) angeordnet.

Die Vorschrift des § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.) ist gemäß § 152 MarkenG auf die streitbefangene Marke, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldet, aber erst nach diesem Zeitpunkt eingetragen worden ist, uneingeschränkt anwendbar. Die Übergangsregelung des § 162 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, die auch als „Meistbegünstigungsklausel“ bezeichnet wird, ist vorliegend nicht einschlägig, weil diese Vorschrift ausdrücklich nur auf Marken anwendbar ist, die bereits vor dem Inkrafttreten des MarkenG zum 1. Januar 1995 eingetragen waren (zur Löschung bösgläubig angemeldeter Altmarken s. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 50 Rn. 7).

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Nach den Ausführungen in der Begründung zum Regierungsentwurf des MarkenG steht mit diesem Nichtigkeitsgrund ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um z. B. rechtsmißbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen (BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Weiter ist dort dargestellt, dass dieser Anspruch auch ein geeignetes Korrektiv zum Wegfall des Erfordernisses eines Geschäftsbetriebs bei der Anmeldung der Marke darstelle. Teilweise könnten damit auch Fälle der Markenpiraterie gelöst werden (a. a. O., S. 89 f.).

Aus diesen Ausführungen in der Entwurfsbegründung zum MarkenG ergibt sich, dass der Begriff der Bösgläubigkeit nicht auf die Problematik des fehlenden Geschäftsbetriebs (vgl. dazu BGH WRP 2001, 160, 162 „Classe E“) reduziert werden kann. Es entspricht deshalb, soweit ersichtlich, einhelliger Meinung, dass mit dem Lösungsgrund des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. auch solche Fälle erfasst werden, in denen sich eine Markenmeldung als Akt eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs darstellt. Für die Auslegung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. kann insoweit auf die zu § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des sittenwidrigen Markenerwerbs entwickelten Rechtsgrundsätze zurückgegriffen werden (BGH

GRUR 2004, 510, 511 „S100“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 426; v. Linstow, MarkenR 1999, 81 ff.; Helm, GRUR 1996, 593, 597 ff.).

Nach den genannten Grundsätzen handelt der Anmelder einer Marke nicht schon deshalb unlauter und ist daher nicht schon deswegen als bösgläubig im Sinne von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. anzusehen, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 „EQUI 2000“; GRUR 1998, 1034, 1036 „Makalu“; GRUR 1998, 412, 414 „Analgin“ m. w. N.). Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf Seiten des Markeninhabers besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten, welche die Erwirkung der Markeneintragung als wettbewerbs- und sittenwidrig erscheinen lassen.

In der Rechtsprechung wird u. a. dann von einem unlauteren Markenerwerb ausgegangen, wenn der Markeninhaber ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH GRUR 2004, 510, 511 „S100“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 436-439). Ein derartiger Fall ist vorliegend ersichtlich gegeben.

Die Antragstellerin hatte im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke (vgl. hierzu: BGH GRUR 1998, 412, 414 „Analgin“), Anfang Oktober 1994, einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung „S100“ für Motorradsreiniger erworben.

Unbestritten hat die Antragstellerin die Bezeichnung „S100“ seit 1980 ununterbrochen für einen Motorradreiniger benutzt; zum Anmeldezeitpunkt der streitbefangenen Marke war sie somit seit etwa 14 Jahren im Markt gewesen.

Zwischen den Beteiligten ist mittlerweile auch unstreitig, dass die Antragstellerin vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke folgende Umsätze mit dem Produkt „S100“ erzielt hat: in 1989 DM ..., in 1990 DM ... in 1991 DM ..., in 1992 DM ..., in 1993 DM ... und in 1994 DM ... Von diesen Umsätzen entfielen etwa 90% auf den inländischen deutschen Markt.

Der Senat hat angesichts dieser Zahlen keine Bedenken, aufgrund der nachgewiesenen langjährigen Benutzung des Zeichens „S100“, die in der ersten Hälfte der neunziger Jahre durch einen Umsatzanstieg in den ...-DM-Bereich gekennzeichnet ist, einen wirtschaftlich wertvollen Besitzstand der Antragstellerin zu sehen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich, wie schon die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat, bei einem Motorradreiniger um ein verhältnismäßig spezielles Produkt für einen beschränkten Abnehmerkreis handelt. Es unterliegt keinen Zweifeln, dass ein in einem solchen Markt hervorragend eingeführtes Produkt mit stetig wachsenden Absatzchancen für ein mittelständiges Unternehmen wie die Antragstellerin große wirtschaftliche Bedeutung hat. Auf die absoluten Stückzahlen der verkauften Produkte, die im Vergleich mit den von der Antragsgegnerin erzielten Mengen eher unbedeutend sind, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 „S100“).

Von einer Schwächung dieses Besitzstandes durch den Vertrieb reimportierter Waren in Deutschland seitens der Firma H... - wie ohne entsprechenden Beweisantritt von der Antragsgegnerin behauptet - kann jedenfalls für die Zeit vor der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht ausgegangen werden. In Rede steht lediglich, dass die Antragsgegnerin seit geraumer Zeit in den USA, Großbritannien, den Beneluxstaaten, Italien und Frankreich „S100“-Marken inne-

hat und diese auch zusammen mit ihrer Abnehmerin, der H3..., benutzt hat. Über einen Vertrieb von „S100“-Produkten in Deutschland vor 1995 durch die Firma H1...GmbH liegen dagegen keine schlüssig vorgetragenen Anhaltspunkte vor. Diese ergeben sich auch nicht aus einem an die Firma H1... GmbH gerichteten Schreiben der Antragstellerin vom 27. Mai 1993, das die Antragsgegnerin mit Eingabe vom 20. Oktober 2005 in Kopie vorgelegt hat.

Der nachgewiesene Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung „S100“ ist auch rechtlich schutzwürdig. Dem steht nicht entgegen, dass das von der Antragstellerin benutzte Zeichen zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke nach dem am 1. Oktober 1994 noch geltenden § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG möglicherweise nicht schutzfähig gewesen war. Nach dem früheren § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG bestanden zwar für solche Zeichen, die ausschließlich aus Zahlen oder Buchstaben bestanden, Einschränkungen bei der Eintragbarkeit; im vorliegenden Fall bedarf dieser rechtliche Aspekt jedoch keiner tiefer gehenden Erörterung, da ein schützenswerter Besitzstand sich auch auf Zeichen beziehen kann, die zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung noch nicht eintragbar waren. Ein Bedürfnis nach einem Schutz vor einer bösgläubigen Markenmeldung besteht nämlich auch und gerade in den Fällen, in denen ein Eintragungshindernis durch eine Gesetzesänderung entfällt. Denn in diesen Fällen wäre der Vorbenutzer, der sich mit dem bislang nicht eintragungsfähigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand erarbeitet hat, wehrlos den Anmeldungen Dritter ausgesetzt, die sich mit demselben Zeitrang wie der Vorbenutzer dieses Zeichen eintragen lassen können. Bei einer Änderung der Rechtslage kann dem Vorbenutzer - anders als in Fällen, in denen sich die Benutzung auf ein eintragungsfähiges Zeichen bezieht - gerade nicht vorgehalten werden, er habe es versäumt, das Zeichen rechtzeitig anzumelden (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 „S100“).

Der Senat ist davon überzeugt, dass die Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke eine hinreichende Kenntnis von dem schutz-

würdigen Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung „S100“ hatte. An den Nachweis solcher Kenntnis dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 436; vgl. auch österr. OGH ÖBl. 2000, 25, 28 „Pinkplus“; Helm, GRUR 1996, 593, 598; jeweils auch zur Behinderungsabsicht). Es handelt sich hierbei um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, dessen Vorliegen regelmäßig nur indirekt anhand objektiver Gegebenheiten festgestellt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Die Antragsgegnerin stand mit der Antragstellerin von 1984 bis 1992 in geschäftlichen Beziehungen, die gerade das Produkt „S100“ zum Gegenstand hatten. Die Geschäftsführer der Beteiligten, G... und W..., unterhielten hierbei, wie die im Verfahren vorgelegte Korrespondenz erkennen lässt, guten persönlichen Kontakt. Nach der Lebenserfahrung muss davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin zumindest in groben Zügen Kenntnis davon hatte, in welchem Umfang das Produkt „S100“ von der Antragstellerin in Deutschland vermarktet wurde. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass zwischen der Beendigung der Zusammenarbeit der Beteiligten und der Anmeldung der streitbefangenen Marke mehr als zwei Jahre lagen. Bei dem Markt in Deutschland handelt es sich um den heimischen Markt der Antragstellerin. Die Antragsgegnerin konnte nicht in Zweifel darüber sein, dass die Antragstellerin vor allem in diesem Markt ihr Produkt „S100“ absetzen würde.

Die Anmeldung der streitbefangenen Marke betraf zudem ein mit dem vorbenutzten Kennzeichen der Antragstellerin identisches Zeichen für Waren, die – hinsichtlich der Klasse 3 – mit denen identisch bzw. unproblematisch ähnlich sind, für welche die vorbenutzte Kennzeichnung eingesetzt wurde. Wegen der weiteren von der angegriffenen Marke erfassten Waren der Klasse 21 (Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und –Schwämme für Fahrzeuge) besteht jedenfalls Ähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt sich ergänzender Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 (Rn. 23) „Canon“, BGH GRUR 1999, 731, 733 „Canon II“; GRUR 1999, 496, 497 f. „TIFFANY“).

Die angegriffene Marke ist von der Antragsgegnerin auch mit dem Ziel einer Störung des Besitzstandes der Antragstellerin angemeldet worden.

Dieser Einschätzung steht nicht entgegen, dass die Antragsgegnerin ausdrücklich auf eine Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen aus der (zeitrangälteren) streitbefangenen Marke gegen die Antragstellerin verzichtet hat und eine friedliche Koexistenz der beiderseitigen Marken anstrebt. Eine Besitzstandsstörung kann nicht nur in der mit der Ausübung von Verbotsrechten verbundenen Sperrwirkung liegen. Es genügt vielmehr, dass die Antragstellerin vorliegend gezwungen wäre, es hinzunehmen, dass Konkurrenzware in Deutschland mit der Marke „S100“ gekennzeichnet wird. Es bedarf keiner näheren Ausführungen, dass in dem Vertrieb eines identisch gekennzeichneten Konkurrenzprodukts auf demselben Markt eine massive Beeinträchtigung ihres Besitzstandes liegen würde. Zugleich zeigt sich am bisherigen Vorgehen der Antragsgegnerin, dass sie durchaus willens war und ist, nach Möglichkeit die ihr aufgrund der streitbefangenen Marke zustehende Rechtsmacht auszuschöpfen. Die Antragsgegnerin hat selbst eingeräumt, dass sie, sobald absehbar wurde, dass nunmehr auch Buchstaben-Zahlen-Marken ohne Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung einer Eintragung zugänglich sein würden, die Marke „S100“ anmeldete, um sich gegenüber etwaigen Verbotsrechten aus zukünftigen Marken der Antragstellerin abzusichern. In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass die Antragsgegnerin nicht zögerte, der H2... Company, Inc., in dem Freilizenzvertrag vom 18./20. September 1996 das Recht einzuräumen, die von ihr in den USA bezogenen Motorradreiniger in Deutschland unter der Bezeichnung „S100“ zu vertreiben.

Die Antragsgegnerin kann sich schließlich auch nicht darauf berufen, dass sie ein eigenes schützenswertes Interesse an der streitbefangenen Marke habe, um ihren Warenbezug von einem anderen deutschen Hersteller von Motorradreinigern markenrechtlich gegen die Antragstellerin abzusichern.

Selbstverständlich ist es der Antragsgegnerin unbenommen, einen Motorradreinger aus Deutschland zu beziehen. Zweifel bestehen aber, ob die Antragsgegnerin in Anbetracht des schützenswürdigen Besitzstandes der Antragstellerin ein berechtigtes Interesse daran haben kann, die Konkurrenzware gerade in Deutschland mit der Marke „S100“ kennzeichnen zu dürfen. Die Kennzeichnung könnte genauso gut in den USA vorgenommen werden, wobei ein hierdurch verursachter Mehraufwand der Antragsgegnerin durchaus zumutbar erschiene.

Darüber hinaus kann die Antragsgegnerin auch nicht mit der Auffassung durchdringen, es sei für sie unzumutbar, für den Markt in Deutschland auf das vorliegende Zeichen „S100“ zu verzichten, nachdem sie in vielen anderen Ländern Inhaberin entsprechender Marken sei. Grundsätzlich können Umstände, die die Verhältnisse einer Markenbenutzung im Ausland betreffen, für den Erwerb eines schützenswürdigen, inländischen Besitzstandes von Bedeutung sein (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 21 Rn. 40 f.). In diesem Sinne sind der Hinweis der Antragsgegnerin auf ihre global agierende Abnehmerin, nämlich die H3..., und der Hinweis, dass die vorliegende Prüfung der Bösgläubigkeit nur im Rahmen eines „internationalen Entscheidungseinklangs“ beurteilt werden könne, nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Wie sich allerdings aus dem beispielsweise in der Regelung des § 21 Abs. 2 MarkenG zum Ausdruck kommenden, allgemeinen Grundgedanken ergibt, ist der Erwerb einer schützenswerte Rechtsposition dann nicht möglich, wenn die Rechte aus einer Anmeldung hergeleitet werden, die in bösgläubiger Weise vorgenommen wurde. Unerheblich ist daher auch der Umstand, dass sich die Antragsgegnerin bereits vor Jahren mit Billigung der Antragstellerin in den USA, Kanada und zahlreichen anderen Ländern die Rechte an der Kennzeichnung „S100“ gesichert hat und nunmehr im großen Stil - insbesondere auch mit Rücksicht auf das Internet - eine einheitliche Kennzeichnung der gleichen Produkte vornehmen möchte. Entscheidend ist vielmehr, dass ein Interesse dann nicht berücksichtigt werden darf, wenn die Gefahr besteht, dass die Stellung des Markeninhabers dazu benutzt wird, weitere Vorteile aus der Eintragung zu ziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht mehr geltend

gemacht werden kann (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 512 „S100“). Von dieser Gefahr muss zugunsten der Antragstellerin ausgegangen werden. Die streitbefangene Marke der Antragsgegnerin verleiht dieser eine Rechtsmacht, die erheblich über das hinausgeht, was sie als Grund für ihr angeführtes Interesse an der markenrechtlichen Absicherung der Kennzeichnung von Exportwaren in Deutschland vorgetragen hat. Der zusätzlich vorhandene Wille der Antragsgegnerin, diese Rechtsmacht auch gegenüber der Antragstellerin auszuüben, muss daher letztlich dazu führen, dass sie aus ihren grundsätzlich nachvollziehbaren wirtschaftlichen Interessen keinen Rechtfertigungsgrund für den Fortbestand ihrer Marke ableiten kann.

Hiermit im Zusammenhang steht die Einschätzung, dass sich die Antragsgegnerin auch nicht auf eine Verwirkung des von der Antragstellerin geltend gemachten Löschungsanspruchs berufen kann. Wie sich aus § 21 Abs. 4 MarkenG ergibt, kann neben den spezialgesetzlich geregelten Verwirkungstatbeständen auch auf allgemeine Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen zurückgegriffen werden. Die Verwirkung von Ansprüchen setzt im Wesentlichen voraus, dass der Verletzte durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens selbst einen wertvollen Besitzstand erworben hat und dieser Besitzstand sich aufgrund eines durch Untätigkeit des Kennzeicheninhabers hervorgerufenen Vertrauenstatbestandes gebildet haben muss (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 21 Rn. 36 ff.). Bereits die zuletzt genannte Voraussetzung ist vorliegend nicht gegeben. Die rechtskräftig abgeschlossenen Löschungsverfahren, die die Antragstellerin im Jahr 1996 gegen die parallelen Wortmarken Nummer 2 905 136 „S100“ und Nummer 2 905 137 „P21S“ der Antragsgegnerin angestrengt hatte, zeigen, dass die Antragsgegnerin nicht ernsthaft mit der Untätigkeit der Antragstellerin gegenüber der vorliegend streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke „S100“ rechnen konnte. Dagegen ist das vorübergehende Untätigbleiben der Antragstellerin insoweit gerechtfertigt, als die Antragstellerin ohne weiteres den rechtskräftigen Abschluss der beiden oben genannten Löschungsverfahren, über die der BGH im Wege von Rechtsbeschwerden zu befinden hatte

(vgl. Beschlüsse des BGH vom 30. Oktober 2003 – Az. I ZB 8/01 und I ZB 9/01 -, letzterer veröffentlicht in GRUR 2004, 510 ff. „S100“), abwarten durfte.

Nicht gefolgt werden kann die Antragsgegnerin auch insoweit, als sie als Belege für die Richtigkeit des Verwirkungsgedankens das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern vom 16. November 2004 und das des schweizerischen Bundesgerichts vom 30. Juni 2005 anführt. Der den Urteilen zugrunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich deutlich vom vorliegenden und auch von jenen Sachverhalten, über die Bundespatentgericht und der Bundesgerichtshof im Rahmen der beiden oben genannten früheren Lösungsverfahren zu befinden hatten. Im Zusammenhang mit der Verwirkungsfrage, hat das Obergericht des Kantons Bern selbst auf den wesentlichen tatbestandlichen Unterschied hingewiesen, nämlich dass sich die Antragstellerin - anders als in der Schweiz - in ihrem deutschen „Heimatmarkt“ ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre durchaus gegen die Eintragung der von ihr verwendeten Kennzeichen zur Wehr gesetzt habe.

Nach alledem hat die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der streitbefangenen Marke „S100“ wettbewerbswidrig und damit bösgläubig gehandelt. In diesem Fall entspricht es der Billigkeit, ihr neben den Kosten des patentamtlichen Verfahrens auch die des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG; vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rn. 14).

Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb