



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 16/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Mai 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 011 603

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die Wortmarke 30 2014 011 603

Trisolen

wurde am 10. Januar 2014 angemeldet und am 13. Februar 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 1: Chemische Präparate zur Verwendung mit Korrosionsschutzmitteln; Kleber zur Verwendung im Bauwesen; Schmelzkleber

Klasse 2: Korrosionsschutzmittel; Korrosionsschutzmittel für Metalle; Präparate zum Korrosionsschutz; Sprühbeschichtungen [Korrosionsschutzmittel]

Klasse 17: Dichtungs- und Isoliermaterial; Isoliermaterial; Isoliermaterial aus Kunststoff; Isoliermaterial aus Kunststoffen; Isoliermaterial für Rohre; Isoliermaterial für unterirdische Rohre und Tanks; Isoliermaterialien, Dämmstoffe; Rohr-Isoliermaterial; Rohrschutzhüllen [Isoliermaterial]; Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate]

Klasse 40: Materialbearbeitungsdienstleistungen; Verarbeitung von Chemikalien; Verarbeitung von Kunststoffen“.

Am 1. September 2015 hat die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke wegen Nichtigkeit beantragt, da die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 7. Oktober 2015 zugestellten Löschungsantrag mit Eingabe vom 2. Dezember 2015 widersprochen.

Hintergrund des vorliegenden Löschungsverfahrens ist folgender Sachverhalt:

Die Antragsgegnerin ist ein Unternehmen der Kunststoff- und Chemiebranche, welches nach ihren Angaben 1995 im Rahmen der Privatisierung der L...

GMBH durch Ausgründung des Zentralbereiches „Verkauf“ gegründet wurde. Satzungsmäßiger Gegenstand ist u.a. der Import und Export sowie der Groß- und Einzelhandel mit Rohprodukten, Konsum- und Investitionsgütern der Chemie und anderen Branchen. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bildet dabei der Export chemischer Produkte und spezieller Kunststoffcompounds vorrangig in die Russische Föderation.

Beide Verfahrensbeteiligte, sowohl die Antragstellerin als auch die Antragsgegnerin, waren bzw. sind Geschäftspartner der russischen Firma „T... Aktiengesellschaft“ (im Folgenden "T... AG"). Letztere ist mit der Forschung und Entwicklung von Werkstoffen und Technologien für Isolationsüberzüge für Stahloberflächen zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit befasst.

Am 14. Dezember 2000 schlossen die Antragsgegnerin und die T... AG in M... eine „Vereinbarung zur Übergabe von vertraulichen Informationen und zur Probeerstellung des Adhäsionsmittels 113-07 **Trisolen**“.

Nach der Präambel des Vertrags ist die T... AG „Patentträger“ für die Rezeptur eines Adhäsionsmittels 113-07 (**Trisolen** genannt) und vollberechtigter „Inhaber von Know How“ für die Technologie der Herstellung von **Trisolen** sowie für die Technologie des Adhäsionsmittels. Weiter heißt es, **Trisolen** werde gemäß einer nichtausschließlichen Lizenz bereits seit 1995 für die Isolation von Stahlrohren hergestellt und hier bei der Verlegung und Reparatur von industriellen Gas- und Erdölleitungen eingesetzt. Die T... AG sei an dem Verkauf der Patentlizenz für die Herstellung und den Absatz des Adhäsionsmittels interessiert. Die Antragsgegnerin zeige Interesse am Erwerb dieser Lizenz, wünsche jedoch vor dem Abschluss eines Lizenzabkommens, das Adhäsionsmittel **Trisolen**, die Technologie seiner Herstellung sowie seine Verwendung innerhalb eines Jahres „auf der Grundlage der Vertraulichen Information“, die die T... AG zur Verfügung stelle, „detailliert zu bewerten“ sowie eine Trisolen-Probemenge herzustellen (Buchstabe D der Präambel). Inhalt des Vertrages ist sodann eine detaillierte Vertraulichkeitsvereinbarung, auf die wegen ihrer Einzelheiten Bezug genommen wird.

Am 9. November 2001 schlossen die T... AG und die Antragsgegnerin ferner eine Ergänzungsvereinbarung zum o. g. Vertrag, wonach die T... AG auf Bestellung der Antragsgegnerin zusätzliche Forschungen durchführen sollte.

Am 1. Juli 2013 schloss die T... AG sodann mit der Antragstellerin (D... GmbH) einen „Vertrag zur Zusammenarbeit“. Demnach wurde eine Zusammenarbeit bei der Herstellung von Kleberisolierstoffen für Rohre auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vereinbart, wobei die Klebemischung „laut TRISO-Formel“ hergestellt und ausdrücklich unter der Handelsmarke TRISOLEN vertrieben werden sollte (Ziffer 1. 1 des Vertrages). Nach Ziffer 2. 2. des Vertrages verpflichtete sich die Antragstellerin u.a. dazu, die Herstellung von Klebemischungen zu organisieren (...) sowie die hergestellten Produkte mit dem Markenzeichen TRISOLEN zu kennzeichnen.

Ergänzend wurde die Antragstellerin am 9. September 2013 von der T... AG ermächtigt, die Handelsmarke **Trisolen** in Deutschland anzumelden.

Im November 2013 kam es in M... zu einem Treffen zwischen dem Geschäftsführer der Antragsgegnerin Herrn K... und einem Vertreter der T... AG (Herr Y..., T... Executive). Bei diesem Treffen wurde die Frage einer weiteren Zusammenarbeit erörtert, jedoch bestand Uneinigkeit. Daher wurde die Zusammenarbeit zum Ende des Jahres 2013 beendet.

Am 10. Januar 2014 meldete die Antragsgegnerin die angegriffene Marke **Trisolen** an, die am 13. Februar 2014 unter der Nr. 30 2014 011 603 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen wurde.

Unter dem 22. Juli 2015 meldete die Antragstellerin ihrerseits das identische Wortzeichen **Trisolen** als Wortmarke an, die am 26. November 2015 unter der Nr. 30 2015 104 648 in das Register eingetragen wurde.

Gegen diese Wortmarke, deren Eintragung am 31. Dezember 2015 veröffentlicht worden ist, hat die Antragsgegnerin Widerspruch aus der angegriffenen Marke erhoben.

Hierauf hat die Antragstellerin am 1. September 2015 die Löschung der angegriffenen Marke wegen Nichtigkeit gem. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt.

Mit Beschluss vom 10. Februar 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der Marke 30 2014 011 603 angeordnet, da diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Bösgläubigkeit ergebe sich aus dem zweckfremden Einsatz der Markenmeldung als Mittel im Wettbewerbskampf. Der Antragsgegnerin sei schon lange vor der Anmeldung bewusst gewesen, dass **Trisolen** eine Kennzeichnung für ein Adhäsionsmittel der T... AG in M... gewesen und dass dieses Adhäsionsmittel bereits hergestellt und eingesetzt worden sei. Dies ergebe sich aus der vorgelegten Vereinbarung vom 14. Dezember 2000.

Die Antragsgegnerin habe ferner selbst vorgetragen, viele Jahre mit der T... AG zusammengearbeitet zu haben in der Form, dass sie für die Herstellung des Adhäsionsmittels **Trisolen** in Deutschland und den Export nach Russland bzw. in die Ukraine verantwortlich gewesen sei. Nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der T... AG habe es sich der Antragsgegnerin zumindest aufdrängen müssen, dass die T... AG sich einen neuen Vertragspartner in Deutschland suchen würde. Zumindest habe es sich der Antragsgegnerin aufdrängen müssen, dass in der Anmeldung der Streitmarke erhebliches Störpotential für ihre ehemalige Vertragspartnerin, die T... AG, bzw. deren potentielle neue Geschäftspartner in Deutschland liegen würde.

Ein eigenes berechtigtes Interesse an der Markenmeldung habe die Antragsgegnerin nicht nachgewiesen. Aufgrund der Vereinbarung vom 14. Dezember 2000 sei anzunehmen, dass die Kennzeichnung **Trisolen** von der T... AG herrühre und bei dieser die Rechte lägen. Dass die Antragsgegnerin die Kennzeichnungsrechte von der T... AG erworben habe, habe sie nicht vorgetragen. Auch habe die

Antragsgegnerin nicht dargelegt und nachgewiesen, dass sie selbst das als **Trisolen** bezeichnete Adhäsionsmittel hergestellt habe.

Selbst wenn man aber unterstelle, dass die Antragsgegnerin das Adhäsiv für den Export nach Russland jahrelang mit der Bezeichnung **Trisolen** gekennzeichnet und damit das Zeichen im Sinne von § 26 Abs. 4 MarkenG in Deutschland benutzt habe, sei diese Benutzung im Rahmen der Zusammenarbeit mit der T... AG erfolgt.

Für ein eigenes Recht der Antragsgegnerin an der Kennzeichnung **Trisolen** gebe es dagegen keine Anhaltspunkte.

Auch die von der Antragsgegnerin vorgetragene Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz zur Weiterentwicklung des Adhäsivs und daraus entstandene Kosten könnten keine Kennzeichenrechte an dem Namen **Trisolen** begründen. Ferner könne auch die vorgelegte Rechnung an die Antragsgegnerin aus dem Jahre 1997 ein eigenes berechtigtes Interesse an der Kennzeichnung **Trisolen** nicht belegen, da die Antragsgegnerin daraus nicht als Herstellerin von **Trisolen**, sondern als Einkäuferin und Exporteurin hervorgehe.

Die Anmeldung der angegriffenen Marke am 10. Januar 2014 sei schließlich auch in zeitlichem Zusammenhang mit der Beendigung der Zusammenarbeit mit der russischen T... AG erfolgt.

In der Gesamtschau dieser Umstände stelle sich die Anmeldung der Marke als sittenwidriger Behinderungswettbewerb und damit als bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG dar. Die mit dem Löschungsantrag angegriffenen Waren und Dienstleistungen könnten mit dem im Vertrag vom 14. Dezember 2000 genannten Adhäsionsmittel identisch sein bzw. lägen als ergänzende Waren/Dienstleistungen in dessen Ähnlichkeitsbereich, so dass die angegriffene Marke vollständig zu löschen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Sie hat die Beschwerde nicht begründet. Im Amtsverfahren hatte sie vorgetragen, der Vorwurf einer bösgläubigen Markenmeldung sei schon deshalb abwegig, weil sie, die Antragsgegnerin, über zwei Jahrzehnte „einzige Vertragspartnerin“ der T... AG gewesen sei.

Die Antragsgegnerin habe in den letzten fünfzehn Jahren den verfahrensgegenständlichen Schmelzkleber (einen Zweikomponentenkleber für die Beschichtung von Metallrohren), der auf dem russischen Markt als **Trisolen** bekannt sei, entwickelt, ausschließlich hergestellt und seit vielen Jahren in Russland vertrieben.

Bereits im Jahr 1989 sei es zwischen der damaligen L... GmbH und der T... AG zu einem ersten Kontakt und sodann, ein Jahr später, zur arbeitsteiligen Zusammenarbeit auf vertraglicher Basis gekommen mit dem Ziel, die damalige Basisrezeptur auf eine sichere Rohstoffversorgung umzustellen und zur Produktionsreife zu führen. Nach Versuchsjahren sei 1993/94 die großtechnische Herstellung von **Trisolen** auf Basis der neuen Rezeptur in L... aufgenommen und das Produkt von V... für G... zum äußeren Korrosionsschutz von Erdgasrohrleitungen zertifiziert worden.

Ab 1995 sei durch die Antragsgegnerin im Auftrag von D1... die kontinuierliche Belieferung eines Großrohrwerks in der Ukraine, das für G... arbeitete, erfolgt. Im Laufe der Jahre sei die Rezeptur immer weiter fortentwickelt worden, und in arbeitsteiliger Zusammenarbeit mit dem Gubkin-Institut seien neue „**Trisolen**-Typen“ entwickelt worden. Die arbeitsteilige Zusammenarbeit habe vor allem darin bestanden, Ergebnisse der Grundlagenforschung des Gubkin-Instituts in nutzungsfähige Produkte umzuwandeln, woraus im Ergebnis die Produkte „Trisolen 90“, „Trisolen 150“, „Trisolen 190“ und „Trisolen 200/u“ entstanden seien.

Zum Nachweis dafür, dass die Antragsgegnerin auf dem Schmelzklebermarkt in Osteuropa bereits vor Dezember 2000 tätig gewesen sei, hat diese eine auf den 14. November 1997 datierende Rechnung ihres damaligen Produzenten D1...

an die L1... GmbH (LEK) vorgelegt. Hieraus gehe hervor, dass die L1... GmbH bereits damals mit der D1... oder anderen Partnern **Trisolen** produziert und vertrieben habe. LEK habe von L... aus und von ihrer damaligen Repräsentanz in M... mit den von LEK bezahlten Mitarbeitern seit den 90er-Jahren die Marke Trisolen aktiv als deutsche Marke aufgebaut.

Das Know-How rund um das Produkt und somit auch die Marke Trisolen seien in L... geschaffen worden und nicht in Russland. Die Kosten hierfür habe allein die Antragsgegnerin getragen. Zum Beleg hat die Antragsgegnerin Unterlagen über eine „enge Zusammenarbeit“ mit der TU Chemnitz vorgelegt, welche auch Tests für neue Kleber-Typen beinhaltet habe. Die Kleber-Typen seien in L... entwickelt bzw. die Rezepturen verfeinert und an der TU Chemnitz getestet worden (unter Vorlage eines Angebots der TU Chemnitz zur Prüfung der Haftfestigkeit von Trisolen vom 4. März 2011, eines Protokolls über die Chargenprüfung von E... (Trisolen) vom 7. April 2011 und eines Auswertungsbogens hierzu vom 2. Februar 2011).

Die Markenmeldung sei nicht bösgläubig, sondern im Rahmen einer Unternehmensnachfolge erfolgt. Im Zuge der Übernahme sei durch den nunmehrigen geschäftsführenden Gesellschafter der Antragsgegnerin beschlossen worden, die Marke **Trisolen** als „Wert“ und „Asset“ des Unternehmens abzusichern.

Die Zusammenarbeit zwischen der Antragstellerin und der T... AG sei ihr, der Antragsgegnerin, hingegen nicht bekannt gewesen. Jedoch habe ein ehemaliger Repräsentant und Mitarbeiter der Antragsgegnerin in M..., Herr S..., das gesamte Knowhow unrechtmäßig an die Antragstellerin weitergegeben. Hierzu seien ein Strafverfahren der STA Halle und ein Zivilverfahren unter dem Aktenzeichen ... am LG Frankfurt anhängig.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2017 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat vortragen, mit ihrem Widerspruch gegen die eigene Markenmeldung der Antragstellerin 30 2015 104 648 – **Trisolen** – bezwecke die Antragsgegnerin, die Antragstellerin wirtschaftlich zu behindern. Sie setzte die angegriffene Marke als „Sperrmarke“ ein.

Dabei sei der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen, dass die T... AG nunmehr mit der Antragstellerin zusammenarbeite und dass im Rahmen dieser Zusammenarbeit das Zeichen **Trisolen** benutzt werde.

Soweit die Antragstellerin dabei gemäß der Vereinbarung vom 1. Juli 2013 das in Deutschland nach der „TRISO-Formel“ hergestellte Adhäsiv mit dem Zeichen TRISOLEN kennzeichne, bevor es nach Russland bzw. in die Ukraine exportiert werde, handele es sich nach § 26 Abs. 4 MarkenG um eine inländische Benutzung.

Die Antragsgegnerin habe hiervon gewusst bzw. jedenfalls wissen müssen. Spätestens im November 2013 (aus Anlass des Gesprächs ihres Geschäftsführers Herrn K... mit dem Repräsentanten der T... AG, Herrn Y..., mit dem Ergebnis der Beendigung der Zusammenarbeit) habe es sich ihr erschließen müssen, dass die T... AG sich einen neuen deutschen Hersteller für die Produktion des Adhäsionsmittels **Trisolen** in Deutschland suchen würde.

Im Übrigen könne der Antragsgegnerin auch die Zusammenarbeit der T...AG mit der Antragstellerin nicht verborgen geblieben sein. Dafür spreche zum einen, dass seit Mitte bis Ende des Jahres 2013 eine „überlappende“ Zusammenarbeit zwischen der T... AG einerseits und den beiden Beteiligten andererseits bestanden habe. Zudem sei die neue Zusammenarbeit zwischen T... AG und Antragstellerin für sämtliche Lieferanten und alle interessierten Kreise ersichtlich gewesen.

Für die Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt spreche, dass die Anmeldung kurze Zeit nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der T... AG erfolgt sei, wobei aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit auch ein besonderes Vertrauensverhältnis bestanden habe.

Die Antragsgegnerin habe außerdem im Nachgang zu der Markenmeldung mehrere Schreiben mit verleumderischen Aussagen versandt. Ferner habe sie die Antragstellerin am 31. März 2015 unter Aufstellung zahlreicher falscher Behauptungen abgemahnt. Schließlich habe sie auch in Russland, wenngleich im Ergebnis erfolglos, versucht, gegen die Marke **Trisolen** vorzugehen.

Die Behauptung der Markeninhaberin, dass sie den verfahrensgegenständlichen Kleber herstelle, vertreibe und Inhaberin sämtlicher Genehmigungen in Russland sei, sei falsch. Nicht die Markeninhaberin, sondern alleine die T... AG sei die Erfinderin und Entwicklerin des patentierten Spezialklebers mit dem Namen **Trisolen**. Bei der Antragsgegnerin handele es sich dagegen laut Handelsregister um ein Vertriebsunternehmen, so dass die Herstellung von Produkten schon nicht Unternehmensgegenstand sei.

Im Übrigen sei es unerheblich, ob es stimme, dass die Antragsgegnerin bereits seit vielen Jahren diese bestimmte Art von Klebstoffen entwickele. Alleine maßgeblich sei vielmehr, dass die Antragsgegnerin Produkte unter dem Namen vertreibe, den die T... AG ihr nur zu Zwecken der Zusammenarbeit vertraulich mitgeteilt habe.

Zu dem Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 28. Mai 2020 ist für die Antragsgegnerin wie angekündigt niemand erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist in der Sache nicht begründet.

Die Streitmarke 30 2014 011 603 **Trisolen** ist entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der angegriffenen Marke wegen Nichtigkeit nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG daher im Ergebnis zu Recht angeordnet.

A. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 – #darferdas? II). Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) findet sich nun in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und wird unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG. Da der Löschungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, ist § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung (im Folgenden MarkenG) anzuwenden (§ 158 Abs. 8 MarkenG n. F.).

Ebenfalls weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 Markenrechtsmodernisierungsg).

B. Der Löschungsantrag ist zulässig, ihm ist zudem rechtzeitig widersprochen worden.

Der Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder Person gestellt werden (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Für die Antragslöschung nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht dabei keine Ausschlussfrist. Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 7. Oktober 2015 zugestellten Löschungsantrag mit am 2. Dezember 2015 beim Patentamt eingegangenen Schriftsatz fristgerecht widersprochen. Somit war das Lösungsverfahren mit Sachprüfung durchzuführen, § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG.

C. Der Löschungsantrag ist auch in der Sache begründet. Denn die Antragsgegnerin war bei der Anmeldung der Streitmarke bösgläubig, so dass die Streitmarke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen wurde.

1. Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails; Ströbele/Hacker/Thiering MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 891, 900 ff.). Der Schutzversagungsgrund soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lautereren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 5. Aufl. 2020, Rn. 184). Auszugehen ist davon, dass ein Anmelder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792, Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Nr. 21 – AKADEMIKS).

Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621, 623, Rn. 21 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 – CORDARONE; GRUR 2005, 581 – The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 – Russisches Schaumgebäck; GRUR 2004, 510 – S 100; GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 1980, 110 – TORCH). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts

ergeben kann (BGH GRUR 2001, 242, 243 f. – Classe E; GRUR 2004, 510 ff. – S 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f. – S 100).

2. Vorliegend ergibt die Gesamtabwägung aller Umstände des Falles die Absicht eines zweckwidrigen Einsatzes der angemeldeten Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes, so dass die Markenmeldung bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt ist.

Die Antragsgegnerin hat die Streitmarke eingesetzt, um hieraus Widerspruch gegen die nationale Wortmarke 30 2015 104 648 **Trisolen** der Antragstellerin zu erheben, zu deren Anmeldung die russische T... AG die Antragstellerin ermächtigt hatte.

Wenngleich sich die Annahme einer Behinderungsabsicht noch nicht alleine aus der bloßen Tatsache von Angriffen aus der Marke herleiten lässt, da sich solche Aktionen grundsätzlich im Rahmen der Wahrnehmung gesetzlich geschützter Rechtspositionen bewegen und deshalb nicht von vorneherein als Missbrauch angesehen dürfen (vgl. EuG GRUR Int. 2012, 647, Nr. 33 – BIGAB; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 958), treten vorliegend weitere, über die bloße Wahrnehmung von Markenrechten hinausgehende Umstände hinzu, welche belegen, dass mit der Markenmeldung von Anfang an ein Missbrauch der registerrechtlichen Stellung beabsichtigt war, der durch das Markenrecht nicht mehr gerechtfertigt ist.

Eine rechtsmissbräuchliche Behinderungsabsicht liegt nämlich vor allem dann nahe, wenn der Markenmelder die Benutzungsabsicht des Dritten deshalb kennt oder kennen muss, weil er ursprünglich mit dem Dritten zusammengearbeitet hat und nunmehr in einer Konkurrenzsituation steht (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Nr. 23-26 – EROS; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 964). So liegt der Fall auch hier, im Einzelnen:

a) Die Antragsgegnerin hat über viele Jahre – nach ihrem eigenen Vortrag über einen Zeitraum von zwanzig Jahren – mit der russischen T... AG zusammengearbeitet. Im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung ist unstreitig am 14. Dezember 2000 die „Vereinbarung zur Übergabe von vertraulichen Informationen und zur Probeherstellung des Adhäsionsmittels 113-07 **Trisolen**“ geschlossen worden. Nach dem Inhalt dieses Vertrages war die T... AG Patentinhaberin („Patentträger“) in Bezug auf das Adhäsionsmittel 113-07 („**Trisolen** genannt“) und dessen Herstellung, während die Antragsgegnerin Interesse am Erwerb einer Patenlizenz zeigte. Die Antragsgegnerin wusste damit zumindest seit dem Jahr 2000, dass die Begrifflichkeit **Trisolen** von der T... AG eingeführt worden war und dass diese ein Interesse an der Verwendung des Zeichens für das für sie patentierte Adhäsionsmittel hatte.

b) Die Geschäftsbeziehung zwischen der Antragsgegnerin und der T... AG endete, wie die Antragstellerin unwidersprochen vorgetragen hat, zum Ende des Jahres 2013. Schon einige Monate zuvor hatte die T... AG mit der Antragstellerin eine neue Geschäftspartnerin gewonnen und mit dieser die Vereinbarung vom 1. Juli 2013 geschlossen.

c) Die Antragsgegnerin hat die Streitmarke bereits am 10. Januar 2014 – und damit nur sehr kurze Zeit (wenige Tage bzw. Wochen) nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der T... AG – angemeldet. Im Zeitpunkt der Anmeldung stand sie bereits in einem Konkurrenzverhältnis mit der T... AG und der Antragstellerin als deren neuer Geschäftspartnerin.

d) Im Anmeldezeitpunkt musste die Antragsgegnerin dabei die (fortdauernde) Benutzungsabsicht ihrer langjährigen Geschäftspartnerin, der russischen T... AG, in Bezug auf das Zeichen **Trisolen** gekannt haben.

aa) Dass die T... AG im Anmeldezeitpunkt die Absicht hatte, das Zeichen **Trisolen** auch weiterhin zur inländischen Kennzeichnung des (in Deutschland hergestellten und für den Export nach Russland und in die Ukraine bestimmten) Adhäsionsmittels zu benutzen, hat die Antragsgegnerin bereits nicht ernsthaft in Abrede gestellt. Im Übrigen ist diese Benutzungsabsicht durch den Vertrag der T... AG über eine Zusammenarbeit mit der Antragstellerin vom 1. Juli 2013 belegt. Demnach hat sich die Antragstellerin u.a. verpflichtet, die Herstellung von Klebemischungen im Auftrag der T... AG und „laut TRISO-Formel“ auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu organisieren (...) sowie die hergestellten Produkte mit dem Markenzeichen TRISOLEN zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung des in Deutschland hergestellten Adhäsivs mit dem Zeichen **Trisolen** stellt dabei eine Benutzung im Inland dar, auch wenn die Ware wie hier ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt ist (vgl. § 26 Abs. 4 MarkenG).

bb) Diese Benutzungsabsicht musste die Antragsgegnerin aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit der T... AG – zu der sie nunmehr, im Januar 2014, in einer Konkurrenzsituation stand – gekannt haben.

Schon nach der Vereinbarung vom 14. Dezember 2000 wusste die Antragsgegnerin darum, dass die russische T... AG als Patentinhaberin den Begriff **Trisolen** für das verfahrensgegenständliche Adhäsionsmittel eingeführt und verwendet hat. In der Sache bekundete die Antragsgegnerin damals ihr Interesse, nach Ablauf einer Testphase Lizenznehmerin der T... AG zu werden. Sodann bestand nach dem eigenen Vortrag der Antragsgegnerin eine langjährige („gute“ und „reibungslöse“) Zusammenarbeit mit der T... AG, in deren Rahmen das für den Export nach Russland bestimmte Adhäsionsmittel in Deutschland unter dem Kennzeichen Trisolen hergestellt wurde.

cc) Vor diesem Hintergrund hat die Markenabteilung zutreffend festgestellt, dass es sich der Antragsgegnerin in Zusammenhang mit der Beendigung des langjährigen Geschäftsverhältnisses ohne Weiteres aufgedrängt haben musste, dass sich

die T... AG einen neuen Vertragspartner suchen würde, um das Adhäsionsmittel weiterhin unter der Kennzeichnung **Trisolen** in Deutschland herstellen zu lassen.

Diese Feststellung der Markenabteilung hat die Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren schon nicht in Abrede gestellt. Ebenso wenig ist sie dem Vortrag der Antragsgegnerin entgegengetreten, wonach es sich ihr, der Antragsgegnerin, spätestens im November 2013 (aus Anlass des Gesprächs ihres Geschäftsführers Herrn K... mit dem Repräsentanten der T... AG, Herrn Y..., mit dem Ergebnis der Beendigung der Zusammenarbeit) erschlossen haben musste, dass die T... AG sich einen neuen deutschen Hersteller für die Produktion des Adhäsionsmittels **Trisolen** in Deutschland suchen würde.

Soweit die Antragsgegnerin im amtlichen Lösungsverfahren lediglich bestritten hat, von der konkreten Zusammenarbeit zwischen der T... AG und der Antragstellerin Kenntnis gehabt zu haben, kommt es hierauf nicht an. Denn für die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Behinderungsabsicht ist vorliegend maßgebend, dass die Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt die Benutzungsabsicht ihrer bisherigen Geschäftspartnerin, der T... AG, kannte und damit zugleich um das Behinderungspotential der Streitmarke (für die T... AG und ihre potentiellen neuen deutschen Geschäftspartner) wusste. Diese Kenntnis hat die Antragsgegnerin aber nicht in Abrede gestellt. Dass im Übrigen auch Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Markeninhaberin auch die neue Zusammenarbeit zwischen T... AG und der Antragstellerin nicht verborgen geblieben sein konnte (wobei die Antragstellerin u.a. auf die zeitlich „überlappende“ Zusammenarbeit zwischen der T... AG einerseits und den beiden Beteiligten andererseits seit Mitte 2013 verwiesen hat), kann hiervor dahinstehen.

e) In der Gesamtbetrachtung aller genannten Umstände hat die Antragsgegnerin die Streitmarke Trisolen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Bruch eines langjährigen Geschäftsverhältnisses angemeldet. Dabei wusste sie, dass ihre

frühere Geschäftspartnerin, die russische T... AG, diese Bezeichnung seit langem für ein für sie patentiertes Adhäsionsmittel eingeführt und verwendet hatte; ferner wusste sie um das (weiterhin fortbestehende) erhebliche Verwendungsinteresse der T... AG an dieser Bezeichnung. Diese Gesamtumstände belegen, dass es der Antragsgegnerin mit der Markenmeldung in erster Linie darum ging, sich eine registerrechtliche Rechtsstellung zu sichern, um diese im Krisenfall zu missbrauchen und gegen die T... AG bzw. deren neue Geschäftspartner einsetzen zu können.

3. Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zu berücksichtigende rechtfertigende Umstände oder entlastende Indizien, welche geeignet wären, gegen eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin zu sprechen, sind demgegenüber nicht ersichtlich.

Es bestehen insbesondere keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nicht die Beeinträchtigung Dritter, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation der Markeninhaberin im Vordergrund stand (vgl. hierzu EuGH GRUR 2009, 763, Nr. 48 – Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth; BGH 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Ein berechtigtes Eigeninteresse (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 951) hat die Antragsgegnerin nicht dargelegt und ergibt sich auch nicht aus den vorgelegten Unterlagen.

Die im amtlichen Lösungsverfahren vorgelegte Rechnung der Firma D... vom 14. November 1997 ist schon deshalb ohne jegliche Aussagekraft, da sich aus ihr lediglich ergibt, dass die damalige L1...GmbH ein fertiges Produkt „**Trisolen**“ erworben hat. Ohnehin ist unstreitig (und geht auch aus der Vereinbarung vom 14. Dezember 2000 hervor, vgl. Präambel B)), dass das auf Basis des Patents der T... AG hergestellte Adhäsionsmittel **Trisolen** bereits seit 1995 hergestellt und eingesetzt wird. Soweit ferner mehrere Schreiben aus dem Jahr 2011 eine Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz zur Weiterentwicklung des Adhäsivs

belegen sollen, hat die Antragstellerin hierzu unwidersprochen vorgetragen, dass die Antragsgegnerin die Technische Universität ohne schriftliche Zustimmung der Patentinhaberin T... AG beauftragt hat.

Im Übrigen hat die Antragsgegnerin mit der Unterzeichnung der Vertraulichkeitsvereinbarung vom 14. Dezember 2000 ausdrücklich anerkannt und bestätigt, dass die russische T... AG als Patentinhaberin den Begriff **Trisolen** für das von ihr patentierte Adhäsionsmittel eingeführt und verwendet hat. Hinzu tritt, dass das Zeichen **Trisolen** den Firmennamen der russischen T... AG aufgreift bzw. auf diesen zurückgeht.

Vor diesem Hintergrund kann der Antragsgegnerin ein berechtigtes Eigeninteresse an der Markenmeldung aber nicht zugebilligt werden. Selbst wenn man ihren Vortrag unterstellt, wonach sie das verfahrensgegenständliche Adhäsionsmittel (fort-)entwickelt, ausschließlich hergestellt und seit vielen Jahren in Russland vertrieben habe, berechtigt dies die Antragsgegnerin nicht dazu, das Zeichen **Trisolen** – welches auf die T... AG zurückgeht und von dieser für ihr patentiertes Adhäsionsmittel eingeführt und verwendet wurde – als nationale Marke anzumelden. Vielmehr hätte sie hierzu die ausdrückliche Zustimmung der T... AG einholen müssen.

Das Recht, das Zeichen **Trisolen** als nationale Marke anzumelden, hat die T... AG aber unter dem 9. September 2013 der Antragstellerin eingeräumt, nicht jedoch der Antragsgegnerin.

Schließlich führt auch der weitere Vortrag der Antragsgegnerin zu keinem anderen Ergebnis. Die wechselseitigen Vorwürfe in Bezug auf den vermeintlichen „Diebstahl von Know-How“ durch einen ehemaligen Mitarbeiter der Antragsgegnerin sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und stehen in keinem Zusammenhang mit der Frage, ob die Markenmeldung im Januar 2014 bösgläubig erfolgt ist. Im

Übrigen durfte die Antragsgegnerin die Marke **Trisolen** auch in diesem Zusammenhang nicht anmelden, um sie als Druckmittel zur „Klärung“ der zwischen den Beteiligten bestehenden Streitigkeiten einzusetzen.

4. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Denn auf Grund der Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Streitmarke bösgläubig war, so dass die Streitmarke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden ist. Die mit dem Löschungsantrag angegriffenen Waren und Dienstleistungen können mit dem verfahrensgegenständlichen (im Vertrag vom 14. Dezember 2000 genannten) Adhäsionsmittel identisch sein bzw. liegen als ergänzende Waren und Dienstleistungen in dessen Ähnlichkeitsbereich, so dass die Markenabteilung die Löschung der angegriffenen Marke mit Recht vorgenommen hat.

D. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der Antragsgegnerin aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Zwar trägt in Markenbeschwerdeverfahren jeder Beteiligte seine Kosten in der Regel selbst. Bei einer bösgläubigen Anmeldung jedoch entspricht es grundsätzlich der Billigkeit, dem Anmelder – bzw. hier: der Antragsgegnerin – die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 16). Im vorliegenden Fall sind keine Umstände ersichtlich, davon abzuweichen.

Eine gesonderte Anhörung der Antragsgegnerin zu der getroffenen Kostenentscheidung war nicht geboten, da die Ladung ordnungsgemäß erfolgte und darin ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass beim unentschuldigtem Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann. Nimmt ein Beteiligter – wie hier die Antragsgegnerin – die ihm angebotene Gelegenheit zur Äußerung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung nicht wahr, so ist sein Recht

auf rechtliches Gehör verbraucht (vgl. BPatGE 8, 40, 41 m. w. N.; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 83 Rn. 45; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 83 Rn. 71).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Antragsgegnerin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Fa