

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 234/98

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Dezember 2000  
Höchner  
Justizhauptsekretärin  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 2 905 137**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Schmitt und Dr. Hacker

beschlossen:

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

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 28. April 1995 unter der Nummer 2 905 137 eingetragenen Marke

**P21S**

deren Warenverzeichnis lautet:

"Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und –Schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Personenkraftfahrzeuge".

Die Antragsgegnerin ist weiter Inhaberin der Marke "S100", die unter der Nummer 2 905 136 für "Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und –Schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Motorräder" eingetragen ist.

Die Antragstellerin begehrt die Löschung der Marke "P21S", weil die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei (§ 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG). Die weitere Marke "S100" ist Gegenstand des Lösungsbeschwerdeverfahrens 24 W (pat) 232/98.

Die Antragstellerin, ein mittelständisches Unternehmen mit ca 80 Mitarbeitern, stellt seit 1976 einen Flüssigreiniger für Leichtmetallfelgen und seit 1980 einen Reiniger zur selbsttätigen Komplettreinigung von Motorrädern her. Den Leichtmetallfelgenreiniger vertreibt sie unter der Bezeichnung "P21S", den Motorradreiniger unter der Bezeichnung "S100".

Im Jahre 1984 beschloß sie, diese beiden Produkte auch in die USA zu exportieren. Zu diesem Zweck wendete sie sich an die Antragsgegnerin, die vereinbarungsgemäß den Vertrieb in den USA übernahm. Im Einvernehmen mit der Antragstellerin meldete die Antragsgegnerin die Bezeichnung "P21S" und "S100" im eigenen Namen beim US-Patent- und Markenamt als Marken 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 umstritten sind, beendet. Die Antragstellerin stellte die Belieferung der Antragsgegnerin mit dem Leichtmetallfelgenreiniger "P21S" und mit dem Motorradreiniger "S100" ein. In der Folge unternahm die Antragstellerin verschiedene Versuche, in den USA vor den dortigen Gerichten die Übertragung der US-Marken "P21S" und "S100" auf sich zu erreichen; diese Versuche sind erfolglos geblieben.

Nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der Antragstellerin wandte sich die Antragsgegnerin an ein anderes Lieferunternehmen in Deutschland. Seit Mai 1992 läßt sie dort einen Leichtmetallfelgenreiniger und einen Motorradreiniger herstellen und mit den Bezeichnungen "P21S" bzw "S100" versehen. Diesen Reiniger vertreibt sie – ebenso wie vorher die Produkte der Antragstellerin – auf dem US-amerikanischen Markt. Mindestens seit 1996 vertreibt die Firma H... den von der Antragsgegnerin in den USA bezogenen Motorradreiniger "S100" über ihr Vertriebsnetz ua auch in Deutschland.

Am 1. Oktober 1994 meldete die Antragsgegnerin die streitbefangene Marke "P21S" sowie die Marke "S100" beim Deutschen Patentamt zur Eintragung an. Auf eine entsprechende Aufforderung des Patentamts erklärte sie sich in beiden Fällen mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden. Daraufhin wurden beide Marken mit diesem Zeitrang in das Register eingetragen.

Auch die Antragstellerin meldete die Bezeichnungen "P21S" und "S100" noch im Jahr 1994 beim Deutschen Patentamt zur Eintragung als Marken an. Nachdem auch sie sich mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hatte, wurden beide Marken am 14. Februar 1996 in das Register eingetragen, die Marke "P21S" unter der Nummer 2 912 729 für die Waren "Rostschutzmittel, insbesondere Felgenschutzmittel, Färbemittel, insbesondere Reifenfärbemittel und Reifenglanz; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, insbesondere Metallreiniger und Felgenreiniger", die Marke "S100" 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".

Etwa im August 1996 mahnte die Antragstellerin die Firma H1... GmbH in M... wegen des Vertriebs von Motorradreinigern unter der Bezeichnung "S100" ab. Daraufhin kam es zwischen der amerikanischen Muttergesellschaft der H... GmbH, der H2... Company, Inc., und der Antragsgegnerin am 18./20. September 1996 zum Abschluß eines Lizenzvertrages ua über die deutsche Marke "S100", in dem die Antragsgegnerin die Benutzung dieser Marke durch die Firma H... und ihre Tochtergesellschaften rückwirkend zum Februar 1986 gestattete.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, daß die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der streitbefangenen Marke 2 905 137 "P21S" (und ebenso der Marke 2 905 136 "S100") bösgläubig gewesen sei. Sie, die Antragstellerin, habe an der Bezeichnung "P21S" einen wertvollen, schutzwürdigen Besitzstand erworben. Die Umsätze mit dem so gekennzeichneten Leichtmetallfelgenreiniger hätten in den Jahren 1989 bis 1995 DM ... betragen. Der Werbeaufwand für das Produkt habe etwa 10% des Umsatzes ausgemacht. Hierzu hat die Antragstellerin im Verfahren 24 W (pat) 232/98 eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 28. März 1996 vorgelegt, auf die sie sich auch im vorliegenden Verfahren gestützt hat. Das Produkt sei Marktführer in Deutschland. In Kenntnis dieses Besitzstandes habe die Antragsgegnerin die angegriffene Marke "P21S" 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 2 905 137 anzuordnen.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 9. Oktober 1995 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 8. Dezember 1995, der am selben Tag beim Deutschen Patentamt eingegangen ist, widersprochen und beantragt,

den Antrag zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Nach ihrer Ansicht ist der Löschungstatbestand des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG im vorliegenden Fall schon aus Rechtsgründen nicht anwendbar. Die Vorschrift diene lediglich als Korrektiv für das durch das MarkenrechtsreformG vom 25. Oktober 1994 entfallene Erfordernis eines Geschäftsbetriebs. Darüber hinaus hat sie den von der Antragstellerin behaupteten wertvollen Besitzstand an der Bezeichnung "P21S" in Abrede gestellt. Insbesondere hat sie die von der Antragstellerin vorgetragenen Umsätze mit dem Leichtmetallfelgenreiniger "P21S" und die behauptete Marktführerschaft dieses Produkts in Deutschland bestritten. Jedenfalls habe sie von einem etwaigen wertvollen Besitzstand keine Kenntnis gehabt. Im übrigen habe auch keine Behinderungsabsicht bestanden. Die Anmeldung der streitbefangenen Marke sei allein zu dem Zweck vorgenommen worden, die Kennzeichnung des von einem dritten Hersteller bezogenen, für den Vertrieb in den USA bestimmten Leichtmetallfelgenreinigers unbehelligt von etwaigen künftigen Schutzrechten der Antragstellerin an der Bezeichnung "P21S" zu ermöglichen. Die Anmeldung sei somit in Ausübung eines berechtigten Interesses erfolgt. Die Antragsgegnerin sei im Hinblick auf die für die Antragstellerin mit gleichem Zeitrang eingetragene Marke "P21S" auch rechtlich nicht in der Lage, die Antragstellerin in irgendeiner Weise zu behindern.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom 6. Juli 1998 die Löschung der angegriffenen Marke 2 905 137 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 sei ua dann gegeben, wenn eine Marken-

meldung 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 Bezeichnung "P21S" sei grundsätzlich geeignet, im Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Die Antragstellerin habe diese Bezeichnung in Deutschland seit 1976 mit steigenden Umsätzen benutzt. Von 1989 bis 1995 sei ein Umsatz von ... DM erzielt worden. Diese Angaben könnten aufgrund der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Antragstellerin vom 28. März 1996 als liquide angesehen werden. Dauer und Umfang der Benutzung rechtfertigten in Anbetracht des Umstandes, daß es sich bei dem betreffenden Leichtmetallfelgenreiniger 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. Zwar könne die Antragsgegnerin aufgrund der der Antragstellerin gehörenden zeitranggleichen Marke 2 912 729 "P21S" keine Verbotungsrechte gegen die Antragstellerin ausüben. Eine als Behinderungswettbewerb zu qualifizierende Beeinträchtigung sei aber 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 jedenfalls die Marke "S100" nicht nur dazu benutzt habe, die Erstellung von Verpackungen für Exportzwecke rechtlich abzusichern; vielmehr werde jedenfalls diese Marke ausweislich des Lizenz-

vertrages 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 "P21S" 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 nicht herangezogen werden könne. Darüber hinaus bestreitet sie weiter die von der Antragstellerin behaupteten Umsätze. Die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung genüge insoweit nicht. Es sei vielmehr voller Beweis zu erbringen. Die behaupteten Umsätze seien im übrigen nicht geeignet, einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung "P21S" darzutun. Die angefochtene Entscheidung gehe zu Unrecht von einer sittenwidrigen Behinderung der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin aus. Die Antragsgegnerin habe bei der Anmeldung der angegriffenen Marke keine Kenntnis von einem etwaigen wertvollen Besitzstand gehabt. Die Anmeldung sei lediglich erfolgt, um den Bezug von Produkten eines dritten Herstellers für Exportzwecke rechtlich abzusichern, mithin in Verfolgung berechtigter Interessen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung aufzuheben  
und den Löschungsantrag zurückzuweisen,

der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.



Sie trägt vor, ihre Umsätze mit Leichtmetallfelgenreinigern unter der Bezeichnung "P21S" hätten im Jahr 1989 knapp ... DM und im Jahr 1994 annähernd ... DM betragen. Hiervon seien mehr als 80% in Deutschland erzielt worden. Nach einer GfK-Studie sei sie mit dem Produkt "P21S" mit einem Marktanteil von 40% auch mit großem Abstand Marktführer in Deutschland.

Die Antragsgegnerin rügt, daß die vorgelegte GfK-Studie nur Einzelhändler berücksichtige, nicht aber die Umsatzanteile bei Großhändlern, in Baumärkten und dergleichen.

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

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einvernahme des Zeugen W.... Hinsichtlich des Beweisergebnisses wird auf die Sitzungsniederschrift vom 12. Dezember 2000 verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begründet. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patentamts hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke 2 905 137 "P21S" nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG angeordnet.

1. Die Vorschrift des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG 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.

2. Nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG 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 zB rechtsmißbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen (BlfPMZ 1994, Sonderheft, S 89). Weiter ist dort dargelegt, 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 (aaO, 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 ua auch solche Fälle erfaßt werden können, in denen sich eine Markenmeldung als Akt eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs darstellt. Für die Auslegung des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG kann insoweit auf die zu § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des sittenwidrigen Markenerwerbs entwickelten Rechtsgrundsätze zurückgegriffen werden (BGH GRUR 2000, 1032, 1033 f. "EQUI 2000"; BPatG GRUR 2000, 809, 810 f. "SZZ"; GRUR 2000, 812, 814 "tubeXpert"; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl 2000, § 50 Rdn 7; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl 1999, § 50 Rdn 29; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 50 Rdn 12; v. Linstow, MarkenR 1999, 81 ff.; Helm GRUR 1996, 593, 597 ff.).

Einem solchen Rückgriff steht nicht entgegen, daß mit dem Lösungsgrund des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG die fakultative Vorgabe des Art 3 Abs 2 lit. d MarkenRL umgesetzt worden ist, es sich insoweit also nicht um eine eigenständige nationale Regelung handelt. Zwar kann für die Auslegung

harmonisierter Rechtsbegriffe nicht ohne weiteres eine vorbestehende nationale Rechtsauffassung herangezogen werden; vielmehr ist eine richtlinienkonforme Auslegung geboten. Bei bloß fakultativen Richtlinienvorgaben, die vom nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden können, aber nicht müssen, gegebenenfalls also auch anders, als fakultativ vorgegeben, umgesetzt werden können, gilt dies aber nicht in gleicher Weise. Im übrigen kann nicht unberücksichtigt bleiben, daß sich in anderen Mitgliedstaaten der EU Rechtsgrundsätze zum Begriff der Bösgläubigkeit bzw zum sittenwidrigen Markenerwerb herausgebildet haben, die dem deutschen Recht im wesentlichen vergleichbar, mitunter sogar strenger sind (vgl österrOGH ÖBl. 2000, 71, 72 "Adolf Loos"; ÖBl. 2000, 25, 27 f. "Pinkplus"; Cour d'appel Paris PIBD 2000.III.409, 410, Nr 704, "CLIO"; vgl auch Chavanne/Burst, Droit de la propriété industrielle, 5. Aufl 1998, Rdn 1081 Cherpillod, Marques défensives, de réserve, et dépôts frauduleux, in: sic! 2000, 359, 363 ff., jeweils mwNachw).

3. 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 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" mwN). Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf seiten des Markeninhabers besondere Umstände vorliegen, welche die Erwirkung der Markeneintragung als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

In der Rechtsprechung werden insoweit im wesentlichen zwei Fallgruppen unterschieden. Ein sittenwidriger Markenerwerb kann zum einen darin liegen, daß der Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen

Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren (oder Dienstleistungen) mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen. Zum andern kann das wettbewerbsrechtlich Verwerfliche auch darin gesehen werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH aaO "EQUI 2000"; GRUR 1998, 1034, 1037 "Makalu"). In diesem Fall hängt die rechtliche Bewertung des Handelns des Markeninhabers als sittenwidrig nicht von der Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ab (vgl. BGH GRUR 1998, 412, 414 "Analgin" mwN; Fezer, aaO, § 50 Rdn 26).

Die zweite der genannten beiden Fallgruppen wird von dem Löschungstatbestand des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG allerdings nicht vollständig erfaßt. § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG stellt auf die Bösgläubigkeit des Markeninhabers im Zeitpunkt der Anmeldung ab. Demgegenüber kann sich der zweckfremde Einsatz einer Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes auch erst aus der späteren Ausübung der mit der Marke erworbenen formalen Rechtsposition ergeben (vgl. BGH WRP 2001, 160, 162 f. "Classe E"). Das schließt nicht aus, daß sich im Einzelfall schon die Anmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes darstellt, so daß von einer Bösgläubigkeit schon im Zeitpunkt der Anmeldung auszugehen ist. So kann es etwa liegen, wenn zahlreiche vorbenutzte, aber ungeschützte Konkurrenzzeichnungen zur Anmeldung gebracht werden (vgl. BGH GRUR 1980, 110 "TORCH"). Dies bedarf hier aber keiner Vertiefung, da vorliegend die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke schon nach Maßgabe der ersten Fallgruppe erfüllt sind.

4. Die Antragstellerin hatte im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 412, 414 "Analgin"), dh im Oktober 1994, einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung "P21S" für Leichtmetallfelgenreiniger erworben.

a) Unbestritten hat die Antragstellerin die Bezeichnung "P21S" seit 1976, im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 1. Oktober 1994 somit seit etwa 18 Jahren, ununterbrochen für einen Leichtmetallfelgenreiniger benutzt.

b) Aufgrund der glaubwürdigen Aussage des Zeugen W... – auch die Antragsgegnerin hat keine Zweifel an den von dem Zeugen gemachten Angaben vorgebracht – ist bewiesen, daß die Antragstellerin vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke folgende Umsätze mit dem Produkt "P21S" 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 nach den Angaben des Zeugen etwa 80% auf den inländischen Markt. Die genannten Umsätze machten nach den weiteren Bekundungen des Zeugen einen erheblichen Anteil der Geschäftstätigkeit der Antragstellerin aus.

Der Senat hat keine Bedenken, aufgrund diese langjährigen, von insgesamt steigenden Umsätzen gekennzeichneten und für das Unternehmen der Antragstellerin wichtigen Benutzung des Zeichens "P21S" einen wirtschaftlich wertvollen Besitzstand der Antragstellerin zu bejahen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß es sich, wie schon die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat, bei einem Leichtmetallfelgenreiniger um ein verhältnismäßig spezielles Produkt für einen beschränkten Abnehmerkreis handelt.

c) Zusätzlich bestätigt wird diese Beurteilung durch die von der Antragstellerin vorgelegte GfK-Marktstudie für das Jahr 1992 (Amtsakte BI 35). Demnach betrug der Marktanteil der Felgenreiniger der Antragstellerin im Kraftfahrzeug-Einzelhandel 29%. Nach dem unbestritten gebliebenen Vorbringen der Antragstellerin beziehen sich diese Angaben allein auf das Produkt "P21S", da die Antragstellerin keine anders gekennzeichneten Felgenreiniger vertreibt. Das Produkt "P21S" lag damit in 1992 mit einem Abstand von 6% zum nächsten Konkurrenzprodukt an erster Stelle. Im weiteren Verlauf hat sich die Marktposition des Produkts "P21S" weiter verstärkt, wie die GfK-Marktstudie für das (nach der streitbefangenen Anmeldung liegende) Jahr 1998 (GA BI 74) ergibt. Danach betrug der Marktanteil im Kraftfahrzeug-Einzelhandel im Jahr 1998 - mengenmäßig betrachtet - 42% bzw. - wertmäßig betrachtet - 49%, wobei der Abstand zum nächsten Konkurrenzprodukt mit einem Anteil von 14% weiter ausgebaut wurde.

Ob insoweit mit der Antragstellerin von einer Marktführerschaft gesprochen werden kann, oder ob es hierfür weiterer Daten für die Marktanteile in anderen Handelssektoren (Großhandel, Tankstellen, Baumärkte etc) bedürfte, kann dahinstehen. Bestätigt wird durch die genannten Markterhebungen jedenfalls die sich schon aus den nachgewiesenen Umsätzen ergebende Einschätzung eines nicht unerheblichen Besitzstandes der Antragstellerin.

d) Der nachgewiesene Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung "P21S" ist auch rechtlich schutzwürdig. Dem steht nicht entgegen, daß nach dem im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 1. Oktober 1994 noch geltenden § 4 Abs 2 Nr 1 WZG solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, also nur bei – von der Antragstellerin nicht behaupteter – Verkehrsdurchsetzung nach § 4 Abs 3

WZG schutzfähig waren, die ausschließlich aus Zahlen oder Buchstaben bestanden.

Die ständige Praxis ist insoweit im Anschluß an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes davon ausgegangen, daß das Schutzhindernis des § 4 Abs 2 Nr 1 WZG nicht nur Zahlenzeichen einerseits und Buchstabenzeichen andererseits, sondern darüber hinaus grundsätzlich auch solche Zeichen erfaßte, die – wie hier – (ausschließlich) aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben bestanden (BGH GRUR 1956, 219, 221 "W5"; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl 1985, § 4 Rdn 61). Diese Auffassung beruhte auf einer über den Wortlaut des § 4 Abs 2 Nr 1 WZG hinausgehenden, erweiternden Auslegung dieser Vorschrift (vgl BGH aaO "W5"). Einer solchen erweiternden Auslegung des § 4 Abs 2 Nr 1 WZG standen indessen bereits seit dem 1. Januar 1993, somit vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, die Vorschriften der mit Wirkung zum 1. Januar 1995 in nationales Recht umgesetzten MarkenRL vom 21. Dezember 1988 entgegen.

Die MarkenRL enthält in Art 3 Abs 1 und 2 einen abschließenden Katalog der absoluten Schutzhindernisse. Ein Ausschluß für Marken, die ausschließlich aus Buchstaben oder Zahlen bestehen, ist darin nicht vorgesehen. Diese Bestimmungen hätten bereits zum 1. Januar 1993, also vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Tatsächlich ist dies erst mit dem am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen MarkenG geschehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes konnte zwar in der Zwischenzeit vom 1. Januar 1993 bis zum 31. Dezember 1994 aus der MarkenRL unmittelbar kein Anspruch auf die Eintragung von Buchstaben- und Zahlenmarken hergeleitet werden (BGH GRUR 1996, 202, 204 "UHQ"). Andererseits stand die MarkenRL aber seit Ablauf der Umsetzungsfrist einer erweiternden Auslegung solcher Ausschlußtatbestände des WZG

entgegen, die in der MarkenRL keine Entsprechung fanden. Unter diesem Gesichtspunkt wurde die Eintragungsfähigkeit fremdsprachiger Zahlwörter bejaht (BGH GRUR 1993, 825, 826 "Dos"). Für Marken, die, wie hier, aus einer vom Wortlaut des § 4 Abs 2 Nr 1 WZG nicht unmittelbar erfaßten Kombination von Zahlen und Buchstaben bestehen, kann nichts anderes gelten, da auch deren Ausschluß von der Eintragung, wie ausgeführt, auf einer erweiternden Auslegung des § 4 Abs 2 Nr 1 WZG beruhte (ebenso BPatG GRUR 1998, 404, 405 f. "A3").

Andere Schutzhindernisse, die einer Eintragung des Zeichens "P21S" für Leichtmetallfelgenreiniger entgegengestanden hätten, sind nicht ersichtlich. Das von der Antragstellerin benutzte Kennzeichen "P21S" war somit am Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke schutzfähig.

Daher bedarf es keiner weitergehenden Überlegung dahin, ob, was zweifelhaft sein könnte, ein schutzwürdiger Besitzstand auch an schutzunfähigen Bezeichnungen bestehen kann. Ebenso kann offen bleiben, ob in Fällen, in denen, wie vorliegend, eine Eintragung der angegriffenen Marke erst aufgrund eines Einverständnisses des Anmelders mit einer Zeitrangverschiebung gemäß § 156 Abs 1 MarkenG auf den 1. Januar 1995 vorgenommen worden ist, für die Beurteilung der Frage eines unter rechtlichen Gesichtspunkten schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin nicht, wie in § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG vorgesehen, auf den Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke, sondern auf den vom Anmeldetag abweichenden Zeitrang dieser Marke abzustellen wäre.

5. Der Senat ist davon überzeugt, daß die Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke eine hinreichende Kenntnis von dem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung "P21S" hatte. An den Nachweis solcher Kenntnis dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden (vgl. österr. OGH ÖBl. 2000, 25, 28



"Pinkplus"; Helm, GRUR 1996, 593, 598; jeweils zur Behinderungsabsicht). Es handelt sich um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, dessen Vorliegen regelmäßig nur indirekt anhand objektiver Gegebenheiten festgestellt werden kann.

Die Antragsgegnerin stand mit der Antragstellerin von 1984 bis 1992 in geschäftlichen Beziehungen, die gerade das Produkt "P21S" zum Gegenstand hatten. Die Geschäftsführer der Beteiligten, G... und W1..., standen, wie die im Verfahren vorgelegte Korrespondenz erkennen läßt, in gutem persönlichen Kontakt. Nach der Lebenserfahrung muß daher davon ausgegangen werden, daß die Antragsgegnerin wenigstens im wesentlichen Kenntnis davon hatte, in welchem Umfang das Produkt "P21S" von der Antragstellerin 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 vier Jahre liegen. 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 "P21S" anmeldete, um sich gegenüber etwaigen Verbotsrechten aus zukünftigen Marken der Antragstellerin abzusichern. Der Antragsgegnerin war also auch zum Zeitpunkt ihrer Markenmeldung bewußt, daß die Antragstellerin nach wie vor mit dem Produkt "P21S" auf dem Markt war.

6. Die Anmeldung betraf 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 –Schämme für Fahrzeuge) besteht jedenfalls Ähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt sich

ergänzender Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Rdn 23 "Canon"; BGH GRUR 1999, 731, 733 "Canon II"; GRUR 1999, 496, 497 f. "TIFFANY").

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

Dem steht nicht entgegen, daß die Antragsgegnerin wegen der der Antragstellerin gehörenden zeitranggleichen Marke 2 912 729 "P21S" rechtlich nicht in der Lage ist, gegen die Antragstellerin aus der angegriffenen Marke vorzugehen, so daß die angegriffene Marke insoweit keine Sperrwirkung zu entfalten vermag (§ 6 Abs 4 MarkenG). Eine Besitzstandsstörung kann nicht nur in der mit der Ausübung von Verbotsrechten verbundenen Sperrwirkung liegen. Es genügt vielmehr, daß die Antragstellerin gezwungen ist, es hinzunehmen, daß Konkurrenzware in Deutschland mit der Marke "P21S" gekennzeichnet wird. Zwar wird im vorliegenden Fall die mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Konkurrenzware unmittelbar exportiert. Dadurch allein ist der Besitzstand der Antragstellerin nicht berührt. Gleichwohl weist die angegriffene Marke in mehrfacher Hinsicht ein darüber hinausgehendes Störungspotential auf.

So könnte die Antragstellerin nichts unternehmen, wenn die Antragsgegnerin die mit der Marke "P21S" gekennzeichnete Konkurrenzware in Deutschland vertreiben würde. Des weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, daß die exportierte Ware nach Deutschland reimportiert wird. Dies könnte infolge Erschöpfung durch beliebige Dritte erfolgen, sofern die erste Inverkehrsetzung der Ware in einem Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt (§ 24 Abs 1 MarkenG), andernfalls – bei erste Inverkehrsetzung zB in den USA – mit Zustimmung der Antragsgegnerin durch einen Lizenznehmer.

Das die Antragsgegnerin von den ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten bislang keinen Gebrauch gemacht hat, ist unerheblich. Allein schon das von der angegriffenen Marke insoweit ausgehende Störungspotential stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des Besitzstandes der Antragstellerin dar. Im übrigen zeigt das Verhalten der Antragsgegnerin hinsichtlich der Parallelmarke "S100", daß sie willens ist, bei sich bietender Gelegenheit die ihr aufgrund der angegriffenen Marke zustehende Rechtsmacht auszuschöpfen.

8. 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 Leichtmetallfelgenreinigern markenrechtlich gegen die Antragstellerin abzusichern.

Selbstverständlich ist es der Antragsgegnerin unbenommen, einen Leichtmetallfelgenreiniger aus Deutschland zu beziehen. Fraglich ist aber schon, ob die Antragsgegnerin in Anbetracht des schützwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin ein berechtigtes Interesse daran haben kann, die Konkurrenzware gerade in Deutschland mit der Marke "P21S" kennzeichnen zu lassen. Die Kennzeichnung könnte genauso gut in den USA vorgenommen werden, was allerdings mit einem gewissen Mehraufwand verbunden sein mag.

Darauf kommt es aber letztlich nicht an. Entscheidend ist, daß die angegriffene Marke der Antragsgegnerin eine Rechtsmacht verleiht, die erheblich über das als Rechtfertigungsgrund für die Markenmeldung angeführte Interesse an der markenrechtlichen Absicherung der Kennzeichnung von Exportwaren in Deutschland hinausreicht. Wie schon oben 7. ausgeführt, müßte es die Antragstellerin hinnehmen, wenn die Konkurrenzware nach etwa eingetretener Erschöpfung durch Dritte in

Deutschland vertrieben würde oder wenn die Antragsgegnerin selbst die Konkurrenzware unter der Marke "P21S" in Deutschland vertreiben würde oder – wie im Fall des Motorradreinigers "S100" – durch einen Lizenznehmer vertreiben ließe. Das zeigt, daß das in der angegriffenen Marke für den Besitzstand der Antragstellerin begründete Störungspotential durch den geltend gemachten Rechtfertigungsgrund nicht gedeckt ist. Dann aber kann die angegriffene Marke der Antragsgegnerin auch nicht mit Rücksicht auf die von ihr angeführten Gründe belassen werden.

9. Nach alledem hat die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der streitbefangenen Marke "P21S" wettbewerbswidrig und damit bösgläubig gehandelt. In diesem Fall entspricht es der Billigkeit, ihr über die Kosten des patentamtlichen Verfahrens, auch die des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG; vgl BPatGE 36, 272, 274).
  
10. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, weil die Frage, ob eine Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt der sittenwidrigen Besitzstandsstörung auch dann in Betracht kommt, wenn der Verletzte keinen Verbotungsansprüchen ausgesetzt ist, von grundsätzlicher Bedeutung ist.

Dr. Ströbele

Dr. Schmitt

Dr. Hacker

Hu