



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 53/08

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
22. September 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 305 43 141**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Richterin am OLG Dr. Hoppe und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Antragstellerinnen begehren die Löschung der am 19. Juli 2005 angemeldeten Wortmarke 305 43 141 - Thermoroll, eingetragen am 13. Februar 2006 für

Klasse 6: Markisenkonstruktionen aus Metall; Metallstäbe; Aluminiumhohlkammerprofile; Metallprofile für Bauzwecke und Markisen, Senkrechtrollos, Markisoletten, Fallarmmarkisen, Lamellen aus Metall; Blendschutzgewebe, Reflexionsgewebe, gitterartige Gewebe aus Metall; Verdunkelungs-, Fassadenbeschattungs-, Innenbeschattungs-, Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen aus Metall;

Klasse 17: getönte Kunststofffolien außer für Verpackungszwecke;

Klasse 19: Markisenkonstruktionen, nicht aus Metall;

Klasse 22: Verdunkelungs-, Fassadenbeschattungs-, Innenbeschattungs-, Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen aus Kunststoff- oder Textilmaterial; Markisen, Markisoletten, Fallarmmarkisen, Lamellen aus Kunststoff oder textilem Material;

Klasse 24: Blendschutzgewebe, Reflexionsgewebe, Isoliergewebe für Markisen jeder Art sowie für Verdunkelungs-, Fassadenbeschattungs-, Innenbeschattungs-, Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen, alle Waren aus Kunststoff- oder Textilmaterial;

Klasse 42: technische Planung und Beratung von und für Sonnen- und Blendschutz, Verdunkelungsanlagen und Innenbeschattung

wegen bösgläubiger Anmeldung (§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

Die Beteiligten streiten - auch vor Zivilgerichten - um die (alleinige) Berechtigung zur Führung der Kennzeichnung "Thermoroll" für Waren aus dem Bereich Sonnen- und Sichtschutz sowie Abdeckungen. Beide Seiten berufen sich auf Marken bzw. Markenbenutzungen, die bis 2003/2004 durch die inzwischen insolventen Schwesterunternehmen T...-M... GmbH in G... und C... I... GmbH in T..., erfolgten. Gesellschafter der beiden Unternehmen waren die Eheleute W... und I1... I.... Die Unternehmen vertrieben Waren aus dem Bereich Sonnen- und Sichtschutz sowie Abdeckungen. Zusätzlich war die C... I... GmbH für die Produktion von Behängen und Rollos zuständig.

Die T...-M... GmbH war Inhaberin der seit 1987 eingetragenen und inzwischen gelöschten Wortmarke 1 108 095 - "Termorol" (eingetragen für Vorhänge aus Textil- und/oder Kunstfasergewebe und/oder aus Kunststofffolien und/oder Folienverbund; Fassadenelemente, nämlich Gittergewebe und Drahtgeflechte). Zur Kennzeichnung ihrer Produkte benutzten beide Unternehmen das Wort "Thermoroll", teilweise auch mit einem Bildbestandteil. Über das Vermögen beider Gesellschaften wurde am 1. März 2004 das Insolvenzverfahren eröffnet.

Am 19. August 2004 wurde die Antragstellerin zu 1. (C... GmbH in G...) gegründet. Deren Geschäftsführerin ist die Antragstellerin zu 2., zugleich Tochter der o. g. Eheleute I.... Dabei hatten die Antragstellerinnen die Absicht, das Familienunternehmen unter Verwendung der Marke "Termorol" in der Form "Thermoroll" fortzuführen.

Mit Übertragungserklärung des Insolvenzverwalters der T...-M... GmbH vom 28. Oktober 2004 wurde die Marke 1 108 095 - Termorol auf die Antragstellerin zu 2. übertragen. Nachdem die Antragstellerin zu 1. die Wort-/Bildmarke 305 75 631 - Thermoroll für Waren der Klassen 17, 22, 24 (verschiedene Waren aus den Bereichen Sonnen-, Sichtschutz und Abdeckungen) am 17. Dezember 2006 angemeldet hat und diese am 16. Februar 2006 eingetragen wurde, hat sie die Marke 1 108 095 - Termorol durch Nichtverlängerung mit Wirkung vom 1. November 2006 erlöschen lassen.

Ebenfalls im Jahr 2004 gründeten der frühere Vertriebsleiter der C... I... GmbH, M...A..., und die derzeitige Inhaberin der angegriffenen Marke (M1... L...) als Mitgesellschafter die C... T... GmbH in L1... (im folgenden: "C... T."). Die Markeninhaberin ist bzw. war zu dieser Zeit zugleich "Abteilungsleiterin Sonnenschutz" in der L1... GmbH in L... (im folgenden "L... GmbH"), deren Gesellschafter B... und H... L... sind bzw. waren und die später die angegriffene Marke angemeldet hat.

Mit Kauf- und Übertragungsvertrag vom 30. April 2004 übertrug und übereignete der Insolvenzverwalter der C... I... GmbH Vermögensgegenstände aus der Insolvenzmasse an die C... T. (i. G.), u. a. "noch nicht angearbeitete Aufträge, Firmen - know how, Auftragsbestand" (§ 2 (1) des Vertrags). Laut § 3 (1) sollte es sich beim Verkauf des Kaufgegenstands um einen Umsatz "im Rahmen des § 1 Abs. 1a UStG" handeln.

In der Folgezeit vertrieb die C... T. Waren des Sonnen- und Sichtschutzbereichs und verwendete hierbei die Kennzeichnung "Thermoroll®". Mit Schreiben vom 7. Juli 2005 wurde sie von der Antragstellerin zu 1. abgemahnt. Im Abmahnungsschreiben wies die Antragstellerin zu 1. darauf hin, dass sie Energiesparrollen vertreibt und festgestellt habe, dass das abgemahnte Unternehmen Produkte im Bereich Sonnen-/Blendschutz/Verdunkelung mit dem Zeichen "Thermoroll" und einem nachgestellten Symbol "®" bewerbe, ohne dass ein entsprechender Markenschutz bestehe. Daher liege irreführende Werbung vor. Die Benutzung des Zeichens "Thermoroll®" sei zu unterlassen.

Am 19. Juli 2005 meldete die L... GmbH die angegriffene Marke 305 43 141 - Thermoroll (s. o.) an und gestattete mit Urkunde vom gleichen Tag der C... T. unter Hinweis auf die Anmeldung, die "Wortmarke Thermoroll bis auf Weiteres zu benutzen". Die Marke wurde am 13. Februar 2006 eingetragen und später, aufgrund des Umschreibungsantrags vom 5. Mai 2006, am 14. August 2006 auf die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin umgeschrieben.

Mit ihrem Löschungsantrag machen die Antragstellerinnen geltend, die angegriffene Marke sei bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet worden. Im Verfahren vor der Markenabteilung haben sie dazu vorgetragen, dass die Anmeldung in der sittenwidrigen Absicht eingereicht worden sei, die Antragstellerinnen in ihrem berechtigten Unterlassungsverfahren zu behindern und die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Sie sei im Rahmen eines für die Anmelderin ersichtlichen Wettbewerbsverhältnisses zwischen den

Beteiligten trotz eines durch Vorbenutzung der Marke 1 108 095 - Termorol in der Form "Thermoroll" erworbenen und der Anmelderin bekannten schutzwürdigen Besitzstands der Antragstellerinnen angemeldet worden, zudem als zusätzliches Druckmittel anlässlich einer kennzeichenrechtlichen Auseinandersetzung.

Unerheblich sei dabei, dass die Abmahnung vom 7. Juli 2005 noch ohne Hinweis auf die Benutzung des Zeichens "Thermoroll" durch die Antragstellerin zu 1. erfolgt sei, denn der Anmelderin und der mit ihr verflochtenen C... T. seien die Marktverhältnisse und damit auch die Verwendung von "Thermoroll" durch die Antragstellerin zu 1. als Mitbewerberin bekannt gewesen. Ergänzend haben die Antragstellerinnen auf einen Schriftsatz der Markeninhaberin vom 15. November 2005 beim Landgericht Mannheim in der Sache 2 O 241/05 verwiesen, in der diese als Beklagte hat vortragen lassen: "... Zur klaren Abgrenzung des von der Beklagten bedienten Marktes hat die Beklagte am 19. Juli 2005 ... eine Anmeldung für die Wortmarke "Thermoroll" eingereicht. Die Einreichung erfolgte über die Firma L... GmbH in L..., dem Hauptgesellschafter der Beklagten. ... Die Anmeldung erfolgte zugunsten der Beklagten."

Die Antragstellerinnen haben weiter vorgetragen, dass die Anmeldung der Markeninhaberin einen Verfahrensvorteil gegenüber den Antragstellerinnen habe verschaffen sollen. Zudem sei die Anmeldung auf Initiative der C... T. über die Anmelderin (L... GmbH) als einer Dritten zur Verschleierung des Behinderungscharakters der Anmeldung und zur Schaffung eines Überraschungseffekts einer neuen Marke vorgenommen worden. Aufgrund der gemeinsamen Gesellschafterstellung des früheren Vertriebsleiters der C... I... GmbH, M... A..., und seiner Mitgesellschafterin M1... L... bei der C... T. sei davon auszugehen, dass die Markeninhaberin bzw. ihr handelndes Organ die (bösgläubigen) Hintergründe der Anmeldung gekannt habe. Auch weitere Umstände, wie die gleiche Adresse beider Gesellschaften und die Verlinkung im Internetauftritt der L... GmbH auf die Homepage der C... T. sowie die Vertretung beider Gesellschaften durch den gleichen Anwalt bei der Anmeldung und in der Vorkorrespon-

denz der Wettbewerbsstreitigkeiten, sprächen für die wirtschaftliche Verbundenheit beider Unternehmen.

Für eine bösgläubige Anmeldung sprächen auch die Begleitumstände der Anmeldung, nämlich die - insoweit unstreitige - Einreichung am 19. Juli 2005 kurz nach der Abmahnung, nachdem sich der Vertreter des abgemahnten Unternehmens zunächst einen urlaubsbedingten Fristaufschub bis zum 14. August 2005 erbeten habe, weiter die noch am Anmeldetag erteilte Lizenz und die in mehreren Eingaben des Anmeldervertreeters an das Patentamt zum Ausdruck kommende Eile bzw. Bitte um baldige Eintragung.

Die Störungs- und Behinderungsabsicht zeige sich weiter darin, dass die Anmelderin in Kenntnis älterer Markenrechte der T...-M... GmbH auch die Wortmarke "Conatis" angemeldet, gegen die Wort-/Bildmarke 305 75 631 - "Thermoroll" der Antragstellerin zu 2. Widerspruch aus der hier angegriffenen Marke erhoben und gegen die Marke 1 108 095 - Termorol einen Verfallslöschantrag eingereicht habe.

Die Markeninhaberin könne sich auch nicht auf den Kauf- und Übertragungsvertrag zwischen dem Insolvenzverwalter und der C... T. vom 30. April 2004 berufen. Die insolvente C... I... GmbH sei weder Inhaberin einer Marke "Termorol" noch einer Marke "Thermoroll" gewesen. Zudem sei ihr die Erlaubnis zur Nutzung des Zeichens "Thermoroll" Ende 2003 von der T...-M... GmbH gekündigt worden. Dies müsse dem Vertragsunterzeichner auf Seiten der Erwerberin, Herrn M... A..., wegen seiner früheren Tätigkeit als Vertriebsleiter der C... I... GmbH bekannt gewesen sein. Ein gutgläubiger Erwerb eines Markenrechts sei nicht möglich. Ergänzend dazu haben die Antragstellerinnen ein Schreiben des Insolvenzverwalters vom 18. Juli 2005 vorgelegt, in dem dieser mitteilt, das durch ihn aus der Insolvenzmasse "keine Markenrechte an die C... T... GmbH veräußert" worden seien.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 1. Juni 2006 zugestellten Löschungsantrag am 31. Juli 2006 widersprochen. Im Verfahren vor der Markenabteilung hat sie die Ansicht vertreten, dass der Löschungsantrag unbegründet sei. Weder die T...-M... GmbH noch die C... I...GmbH hätten über eine Marke "Thermoroll" verfügt. Die Marke 1 108 095 - "Termorol" der T...-M... GmbH sei hingegen niemals benutzt worden und bei Insolvenz der o. g. Gesellschaften lösungsreif gewesen. Die C... I... GmbH habe bis zu ihrem Ende die Kennzeichnung "Thermoroll" benutzt, was aus verschiedenen von der Markeninhaberin vorgelegten Rechnungen und Lieferscheinen aus dem Jahr 2004 hervorgehe.

Die Antragstellerinnen setzten das Familienunternehmen nicht mit gleicher Produktpalette fort. Sie seien nicht Rechtsnachfolger der insolventen und im März 2004 aufgelösten T...-M... GmbH und C... I...GmbH. Vielmehr handele es sich bei der Antragstellerin zu 1. um eine im August 2004 neu gegründete Firma. Deren Unternehmensgegenstand sei zudem nur die Herstellung und der Vertrieb rollbarer Abdeckungen und Energieeinsparelemente für Kühlmöbel, also im Wesentlichen Wärmeschutzrollos zur Nachtdeckung von Kühlmöbeln. Die Beteiligten bedienten also unterschiedliche Märkte. Dass die Antragstellerin zu 1. im Jahr 2004 die Kennzeichnung "Thermoroll" nicht für Blendschutzrollos o. Ä. nutzte und nutzen wollte, zeige sich auch darin, dass Herr I... im April/Mai 2004 der C... T. noch alle entsprechenden Unterlagen übergeben habe. Soweit mit einem von den Antragstellerinnen vorgelegten undatierten Warenkatalog der Antragstellerin zu 1. der Eindruck erweckt werden solle, dass sie unter der Kennzeichnung "Thermoroll" auch Sicht- und Sonnenschutzrollos vertreibe, werde dies mit Nichtwissen bestritten. Derartige Marktaktivitäten seien der Anmelderin zum Anmeldezeitpunkt jedenfalls nicht bekannt gewesen. Somit könne auch keine Behinderungsabsicht der Anmelderin bestehen.

Nach der Insolvenz der C... I... GmbH habe deren Insolvenzverwalter mit Kauf- u. Übertragungsvertrag vom 30. April 2004 (also ein halbes Jahr vor Gründung der Antragstellerin zu 1.) die "Assets" aus der Insolvenzmasse (u. a. Pros-



pekte, Aufkleber mit der Aufschrift "Thermoroll®") an die C... T. veräußert und übergeben lassen. Angesichts eines solchen, zudem mit dem Insolvenzverwalter geschlossenen Vertrages habe die C...T. die Gegenstände, insbesondere die Prospekte und Aufkleber, in gutem Glauben verwendet, und zwar in Fortsetzung der Tätigkeit der insolventen C... I... GmbH, da der Auftragsbestand und das Firmen-Know-How ausdrücklich mit übernommen worden seien.

Erst über ein Jahr später habe die Antragstellerin zu 1. die Abmahnung vom 7. Juli 2005 ausgesprochen, in der sie aber keine Rechte aus einer Marke "Thermoroll" geltend gemacht, sondern sich nur auf irreführende Werbung wegen Verwendung des ®-Symbols durch das abgemahnte Unternehmen gestützt habe. Daraufhin sei dem abgemahnten Mangel durch Anmeldung der angegriffenen Marke abgeholfen worden. Die Anmeldung habe die Benutzung des ®-Symbols legalisieren, dem abgemahnten Mangel abhelfen und der Pflege des eigenen Markenbestands dienen sollen. Damit lägen rechtfertigende Gründe für die Anmeldung vor.

Auch habe keine Behinderungsabsicht vorgelegen. Ein kennzeichenrechtliches Unterlassungsverfahren habe es zum Anmeldezeitpunkt noch nicht gegeben und sei auch nicht angekündigt worden. Erst nach der Eintragung der angegriffenen Marke hätten die Antragstellerinnen Rechte an der Kennzeichnung "Thermoroll" geltend gemacht, die auf die nicht durchsetzbare Marke "Termorol" gegründet seien. Während dieser Streitigkeiten habe die Antragstellerin zu 2. am 17. Dezember 2005 selbst eine Marke "Thermoroll" (missbräuchlich zur Rettung ihrer Ansprüche als "Kampfmarke") angemeldet (Wort-/Bildmarke 305 75 631).

Mit Beschluss vom 15. Februar 2008 hat die Markenabteilung 3.4 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenabteilung liege keine bösgläubige Anmeldung nach der Fallgruppe der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes vor. Die Antragstellerinnen hätten nicht über einen entsprechenden Besitzstand verfügt. Dieser liege insbesondere nicht in der älteren Marke

1 108 095 - Termorol der Antragstellerin zu 2. Denn diese Marke sei nicht benutzt worden. Die stattdessen verwendete Form "Thermoroll" stelle angesichts der Anlehnung an die beschreibenden Angaben "term, thermisch" und "Rolle, Rollo, rollen" eine erhebliche, den kennzeichnenden Charakter i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG verändernde Abweichung mit weitaus geringerer Kennzeichnungskraft dar.

Ein Besitzstand liege auch nicht in der Benutzung der (damals) nicht eingetragenen Kennzeichnung "Thermoroll". Dies würde voraussetzen, dass nur die Antragstellerinnen die Bezeichnung über einen längeren Zeitraum hinweg genutzt hätten. Jedoch sei sie jahrelang von zwei Unternehmen, der T...-M... GmbH und der C... I... GmbH bis zu deren Insolvenzen verwendet worden. Dabei habe die Nutzung durch die C... I... GmbH nicht auf einer Lizenz der TV-M...

GmbH beruht, denn diese sei nur Inhaberin der Marke "Termorol" gewesen. An der hiervon erheblich abweichenden Form "Thermoroll" habe sie damit keine Lizenz erteilen, geschweige denn kündigen können. Abreden über die Benutzung eines anderen, der Marke lediglich ähnlichen Zeichens könnten nach der Rechtsprechung und Literatur nicht Gegenstand eines Lizenzvertrages sein.

Auch durch die Benutzung der (nicht eingetragenen) Bezeichnung "Thermoroll" habe die T...-M... GmbH keinen Besitzstand erworben. Dies würde voraussetzen, dass sie die Bezeichnung über einen längeren Zeitraum hinweg ausschließlich selbst benutzt habe. Die T...-M... GmbH und die C... I...

GmbH hätten die Bezeichnung aber von Anfang an gemeinsam benutzt, so dass sich keine der Firmen auf ältere Rechte daran berufen konnte. Vielmehr habe ein gleichrangiger Besitzstand bestanden. "Dieses durch Benutzung begründete Kennzeichenrecht" der C... I... GmbH (gemeint wohl: der Anteil der C...

I... GmbH am gleichrangigen Besitzstand) sei nach deren Auflösung auf die C... T. übergegangen, was durch den Kauf- und Übereignungsvertrag hinreichend belegt sei. Denn Gegenstand des Kaufvertrags sei der gesamte Geschäftsbetrieb des insolventen Unternehmens gewesen. Hier greife zumindest analog die

Vermutung des § 27 Abs. 2 MarkenG ein, wonach die Übertragung eines Geschäftsbetriebs im Zweifel auch die Übertragung des Markenrechts erfasse.

Vor diesem Hintergrund sei ein durchaus berechtigtes Interesse der Markeninhaberin anzuerkennen, die Bezeichnung "Thermoroll" auch formal durch Eintragung als Marke zu schützen zu lassen. Denn die markenrechtliche Absicherung einer selbst genutzten Kennzeichnung allein stelle sich nicht als ungerechtfertigter Eingriff in einen fremden Besitzstand dar. Darüber hinaus gehende Handlungen, die einen Vorwurf der Bösgläubigkeit begründen könnten, seien nicht dargetan.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerinnen. Zur Begründung führen sie aus, dass die Markenabteilung entgegen ihrem Vorbringen ausschließlich auf die Fallgruppe der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands abgestellt, die weiter geltend gemachte Bösgläubigkeit der Anmeldung unter dem Gesichtspunkt einer sittenwidrigen Behinderung durch Benutzung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes aber unberücksichtigt gelassen habe. Weiterhin sei die Markenabteilung zu Unrecht davon ausgegangen, dass die C... T. vor der Markenmeldung zur Nutzung der Bezeichnung "Thermoroll" berechtigt gewesen sei. Weder habe ein durch Benutzung erworbenes Kennzeichenrecht der C... I... GmbH existiert, noch sei ein solches Recht - seine Existenz unterstellt - durch den Kauf- und Übertragungsvertrag vom 30. April 2004 auf die C... T., deren Gesellschafterin die Markeninhaberin sei, übergegangen. Zwar habe die C... I... GmbH die Bezeichnung "Thermoroll" bis in das Jahr 2004 benutzt, dass dieses Zeichen die für den Erwerb einer Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG erforderliche Verkehrsgeltung erworben habe, sei jedoch weder vorgetragen noch tatsächlich der Fall. Vielmehr sei ein Benutzungsrecht der C... I... GmbH stets aus der dieser gewährten Nutzungserlaubnis durch die T...-M... GmbH als Inhaberin der Registermarke "Termorol" hergeleitet worden. Die Markenabteilung sei nicht auf das Erfordernis der Verkehrsgeltung eingegangen, sondern habe lediglich das Bestehen einer Lizenz verneint. Es bleibe

unklar, warum sie dennoch die Existenz eines Kennzeichenrechts der C... I...GmbH angenommen habe.

Selbst wenn man ein solches Kennzeichenrecht unterstellte, so wäre es nicht durch den Kauf- und Übertragungsvertrag auf die C... T. übergegangen. Dieser Vertrag habe keine Übertragung von Kennzeichenrechten geregelt. Soweit man die Vermutungswirkung des § 27 Abs. 2 MarkenG heranziehen wollte, wonach die Übertragung eines Geschäftsbetriebs im Zweifel auch die Übertragung des Markenrechts mit erfasst, werde diese Vermutung durch die Erklärung des Insolvenzverwalters vom 18. Juli 2005 als damaliger Verkäufer widerlegt, wonach keine Markenrechte aus der Insolvenzmasse veräußert worden seien. Diese Erklärung habe die Markenabteilung unberücksichtigt gelassen.

Entgegen der Auffassung der Markenabteilung habe die Anmelderin (L... GmbH) die angegriffene Marke auch nicht selbst genutzt, so dass sie kein berechtigtes Interesse an der Anmeldung gehabt habe. Denn nicht die C... T. habe die angegriffene Marke angemeldet, sondern die L... GmbH. Diese könne jedoch von der insolventen C... I... GmbH keine Rechte erworben haben, so dass sie auch kein berechtigtes Interesse am formalen Markenschutz gehabt habe. Abgesehen davon habe sie die Kennzeichnung "Thermoroll" auch nicht benutzt, denn die von der Markeninhaberin vorgelegten Rechnungen und Lieferscheine beträfen andere Unternehmen.

Zu Unrecht habe die Markenabteilung auch die Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes verneint. Die prioritätsältere Marke 1 108 095 - Termorol sei als schutzwürdiger Besitzstand anzusehen, da sie von den Antragstellerinnen in Form der Bezeichnung "Thermoroll" benutzt werde. Auch nach Erlass der Entscheidung BGH GRUR 2009, 888 - Thermoroll könnten die Antragstellerinnen einen schutzwürdigen Besitzstand aus der Marke "Termorol" herleiten, denn die Anmelderin habe in Kenntnis eines solchen Besitzstands ohne rechtfertigenden Grund eine verwechselbar ähnliche Marke angemeldet. Ob eine Ähnlichkeit der Zeichen vor-

liege, sei nach den Grundsätzen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu beurteilen. In klanglicher Hinsicht liege zwischen "Termorol" und "Thermoroll" eine Verwechslungsgefahr vor. Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach die Bezeichnung "Thermoroll" den kennzeichnenden Charakter der Marke "Termorol" verändere, lägen hingegen Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG zugrunde. Eine Gleichsetzung der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und des kennzeichnenden Charakters sei aber nach ständiger Rechtsprechung unzulässig.

Zudem sei die angegriffene Marke zum zweckfremden Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfes angemeldet worden, wobei die Antragstellerinnen auf ihr erstinstanzliches Vorbringen verweisen. Die angegriffene Marke sei zu einem Zeitpunkt angemeldet worden, in dem die Antragstellerin zu 2. einen Rechtsstreit gegen das Partnerunternehmen der Anmelderin, die C... T., wegen unberechtigter Verwendung des Zusatzes "®" eingeleitet habe. Dem Geschäftsführer dieses Unternehmens seien als früherem Vertriebsleiter der C... I... GmbH die Existenz der Marke "Termorol" und die jahrelange Benutzung der Bezeichnung "Thermoroll" durch die T...-M... GmbH, die C... I... GmbH sowie die Antragstellerin zu 1. und die Wettbewerbssituation zwischen den beteiligten Unternehmen bekannt gewesen. Zudem sei die angegriffene Marke nach dem eigenen Vortrag der C... T. "... zur klaren Abgrenzung des von der Beklagten bedienten Marktes" unter gezielter Einschaltung der L... GmbH angemeldet worden, wobei diese im Anmeldeverfahren gegenüber der Markenstelle auf eine kurzfristige Registrierung gedrängt habe. Damit liege es auf der Hand, dass die angegriffene Marke allein zur wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung angemeldet worden sei, um so auf den laufenden Wettbewerbsprozess Einfluss zu nehmen und die Klägerin bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu behindern.

Auch die weiteren Umstände, wie insbesondere die Nachanmeldung der weiteren Wortmarke 305 53 425 - CONATIS am 7. September 2005 durch die gleiche Anmelderin trotz Kenntnis einer älteren Wortmarke 300 53 300 - CONATIS der T...-

M... GmbH und in Kenntnis der Antragstellerin zu 1. als Wettbewerberin belege, dass die streitgegenständliche Anmeldung als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt werde.

Auch der Umstand, dass die frühere C... I... GmbH das Zeichen "Thermoroll" aufgrund einer Benutzungserlaubnis der damaligen Markeninhaberin benutzt habe und die C... T. das Zeichen weiter benutzen wollte, rechtfertige nicht die Anmeldung. Dazu verweisen die Antragstellerinnen auf die Entscheidung BPatG GRUR 2000, 809 - SSZ, wonach selbst ein nachvertraglich eingeräumtes Weiterbenutzungsrecht nicht zu einer eigenen Markenmeldung berechtige.

Die Antragstellerinnen beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 305 43 141 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ergänzend zu ihrem erstinstanzlichen Vorbringen, das sie in der mündlichen Verhandlung vertieft hat, verweist die Markeninhaberin auf die in einem wettbewerbsrechtlichen Verfahren zwischen den gleichen Beteiligten ergangene Entscheidung BGH GRUR 2009, 888 - Thermoroll. Darin habe der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die benutzte Kennzeichnung "Thermoroll" keine rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke "Termorol" darstelle. Es bestehe daher, so trägt die Markeninhaberin weiter vor, kein schutzwürdiger Besitzstand der Gegenseite. Im Übrigen sei Herr A... nicht auf eine Lizenz und deren angebliche Kündigung durch die T...-M... hingewiesen worden.

Die Anmeldung habe die Verwendung des ®-Symbols rechtfertigen und den damit verbundenen bisherigen Mangel abstellen sollen. Ansonsten habe die Markeninhaberin bisher nur mit Verteidigungsmaßnahmen auf die Angriffe der Antragstellerinnen reagiert. Dass die Anmeldung der angegriffenen Marke nicht von der C... T., sondern von der L... GmbH eingereicht worden sei, habe steuer- und gesellschaftstechnische Hintergründe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2010 haben die Beteiligten Vergleichsgespräche aufgenommen, die im August 2010 gescheitert sind.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerinnen ist nicht nach § 50 Abs. 1 MarkenG begründet. Es hat sich nicht feststellen lassen, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet und damit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden ist. Nach den Umständen des Falls kann eine rechtsmissbräuchliche oder sittenwidrige Markenmeldung nicht festgestellt werden.

Zunächst liegt keine bösgläubige Anmeldung nach der Fallgruppe der Spekulationsmarke ohne Benutzungswillen vor (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdn. 531, 539 ff.), was die Antragstellerinnen auch nicht geltend machen. Denn die L... GmbH, die die Anmeldung eingereicht hat, hatte zumindest dahingehend einen (generellen, vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 540) Benutzungswillen, als sie die Marke an ein Unternehmen lizenzieren wollte und lizenziert hat, zu dem offensichtlich - wie zwischen den Beteiligten unstreitig ist - enge personelle und wirtschaftliche Verbindungen bestehen.

Eine bösgläubige Markenmeldung kann auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers festgestellt werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 531, 547 ff.). Bei dieser Fallgruppe würde ein bösgläubiger Markenerwerb darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren 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 (Str./Ha., a. a. O., Rdn. 547).

Es hat sich jedoch kein schutzwürdiger Besitzstand feststellen lassen, auf den sich die Antragstellerinnen berufen können. Soweit die Antragstellerinnen den Besitzstand in der zum Anmeldezeitpunkt noch nicht gelöschten Marke 1 108 095 - Termorol sehen, kommt diese als Grundlage für einen Besitzstand nicht in Betracht. Denn bei dem Markenwort "Termorol" handelt es sich nicht um dasselbe Zeichen wie das früher von den insolventen Unternehmen und später von der Antragstellerin zu 1. verwendete Wort "Thermoroll" bzw. die gleichlautende angegriffene Marke. Insbesondere stellt "Thermoroll" keine rechtserhaltend benutzte Form der eingetragenen Marke "Termorol" i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG dar. Dies haben nicht nur die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss und das LG Mannheim im Aussetzungsbeschluss vom 21. April 2006 sondern nunmehr auch der Bundesgerichtshof festgestellt (GRUR 2009, 888 - Thermoroll). Dieser Beurteilung schließt sich auch der erkennende Senat an. Die Veränderung von "Termo-" zu "Thermo" und "-rol" zu "-roll" bewirkt nicht nur ein deutlich verschiedenes Schriftbild und eine etwas veränderte Sprechweise, sondern auch eine begrifflich stärkere Annäherung an die beschreibenden Angaben "Thermo" und "Rollo", so dass die Abwandlung aus dem schutzunfähigen Gesamtwort "Thermorollo" (Rollo mit Bezug bzw. Wirkungen auf die Temperatur) nunmehr geringfügiger und damit leichter erkennbar ist. Der kennzeichnende Charakter der Marke "Termorol" wird durch die Form "Thermoroll" also verändert, und zwar in Richtung auf eine geringere Kennzeichnungskraft.



Soweit die Antragstellerinnen hiergegen sinngemäß einwenden, dass der Entscheidung des Bundesgerichtshofs nur Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG zugrunde lägen, sich die (zwischen "Termorol" und "Thermoroll" in klanglicher Hinsicht gegebene) Zeichenähnlichkeit aber nach den Grundsätzen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr richte und diese nach anerkannter Rechtsprechung nicht mit der Beurteilung der Identität der eingetragenen Marke und deren benutzter Form i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG gleichgesetzt werden dürfe, vermag dies nicht zu überzeugen. Denn die Frage der Verwechslungsgefahr und damit der zeichenrechtlichen Ähnlichkeit zwischen den Wörtern "Termorol" und "Thermoroll" würde sich vorliegend erst dann stellen, wenn die benutzte Form "Thermoroll" mit der eingetragenen Marke "Termorol" i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG übereinstimmt, also nicht deren kennzeichnenden Charakter verändert. Da dies nicht der Fall ist (s. o.), stellt sich die Frage der Zeichenähnlichkeit gar nicht mehr. Nach alledem kann die Marke 1 108 095 - Termorol keinen Besitzstand darstellen, der mit der Anmeldung hätte gestört werden können. Ohne dass es darauf ankommt, deutet im Übrigen auch die Nichtverlängerung der Marke "Termorol" durch die Antragstellerin zu 2. im Jahr 2006 daraufhin, dass sie dieser Marke offenbar keine entscheidende Rolle bei den zu dieser Zeit bereits anhängigen Rechtsstreitigkeiten mehr zumisst.

Ein schutzwürdiger Besitzstand ergibt sich auch nicht aus der Benutzung der Kennzeichnung "Thermoroll". Soweit die Bezeichnung "Thermoroll" als nicht eingetragene Kennzeichnung bis 2003/2004 von den damaligen Unternehmen T...-M... GmbH und C... I... GmbH benutzt worden ist, vermögen die Antragstellerinnen hieraus nichts für sich herzuleiten, selbst wenn sich das Zeichen für eines oder beide der Unternehmen zu einer Benutzungsmarke i. S. d. § 4 Nr. 2 MarkenG entwickelt hätte (wofür hier allerdings keine Anhaltspunkte vorliegen und was angesichts der Insolvenzen eher unwahrscheinlich erscheint). Denn abgesehen von der isolierten Übertragung der hier nicht als Besitzstand in Betracht kommenden Registermarke 1 108 095 - Termorol (s. o.) durch den Insolvenzverwalter der T...-M... GmbH an die Antragstellerin zu 2. (Übertragungs-

erklärung vom 28. Oktober 2004) ist keine der Antragstellerinnen in irgendeiner Hinsicht Rechtsnachfolgerin der T...-M... GmbH oder gar der C... I... GmbH geworden. Insbesondere liegt kein Gesamterwerb der Masse der T...-M...-GmbH durch die Antragstellerinnen vor. Gegenteiliges ist jedenfalls auch auf Nachfrage des Senats in der mündlichen Verhandlung nicht vorgetragen worden. Auf die von der Markenabteilung erörterte Frage, welche Folgen die Benutzung der Bezeichnung "Thermoroll" durch zwei Unternehmen hatte, braucht daher nicht eingegangen zu werden.

Selbst wenn die Antragstellerin zu 1. die Bezeichnung "Thermoroll" selbst benutzt haben sollte, was hinsichtlich des Umfangs des Produktsortiments streitig ist, kann sie hieraus keinen schutzwürdigen Besitzstand für sich herleiten. Schon die kurze Zeit zwischen dem von ihr vorgetragenen Beginn der Benutzung (seit Anfang 2005, vgl. Schriftsatz vom 6. August 2007, Ziff. 2.7) bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke im Juli 2005 spricht deutlich gegen das Entstehen eines schutzwürdigen Besitzstands, für den eine hinreichende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland erforderlich wäre (dazu näher Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 552), wobei eine solche Bekanntheit hier gerade auf der Tätigkeit der Antragstellerin selbst, nicht hingegen auf der früheren Tätigkeit der T...-M... GmbH und/oder C... I... GmbH beruhen müsste. Hierzu ist auch nichts vorgetragen worden. Mangels eines entsprechenden Besitzstandes der Antragstellerinnen kann damit keine böswillige Anmeldung unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in einen schutzwürdigen Besitzstand festgestellt werden. Auf die o. g. weiteren Voraussetzungen für die Annahme einer bösgläubigen Anmeldung nach dieser Fallgruppe kommt es daher nicht mehr an.

Auch für eine böswillige Anmeldung zum zweckfremden Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfes lassen sich keine zureichenden Anhaltspunkte finden. Da sowohl die Sperrwirkung einer Marke wie auch der Wettbewerbskampf zum Begriff der Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehören, kann das für die Annahme einer Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur im zweckfremden Einsatz der Marke

liegen. Dabei muss das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbes gerichtet sein, wobei eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 558 ff.).

Zwar bestand zum Anmeldezeitpunkt zwischen den Beteiligten eine Wettbewerbssituation, wobei der Senat zugunsten der Antragstellerinnen von ihrem Vortrag ausgeht, dass die Antragstellerin zu 1. zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht nur Kühlmöbelabdeckungen sondern auch Sonnen- und Sichtschutzwaren sowie sonstige Abdeckungen hergestellt hat. Weiter geht der Senat davon aus, dass zu dieser Zeit sowohl die C... T. als auch die Anmelderin selbst (L... GmbH) Kenntnis von ihrem Wettbewerbsverhältnis zueinander hatten. Dies liegt nach Erhalt der an die C... T. gerichteten Abmahnung vom 7. Juli 2007 und angesichts der engen Beziehungen dieses Unternehmens zur Anmelderin auch nahe und ist weitgehend unstrittig.

Jedoch lässt sich die Behinderungsabsicht als wesentliches Motiv der Anmeldung nicht feststellen. Zunächst liegt eine Absicht der Störung der Antragstellerinnen bei der Benutzung der Marke "Termorol" schon deshalb nicht vor, weil diese Marke von der Markeninhaberin nicht benutzt worden ist (s. o.). Es lässt sich aber auch nicht hinreichend deutlich feststellen, dass die Anmeldung im Wesentlichen bzw. als wesentliches Motiv der Behinderung oder Erschwerung der Benutzung der Bezeichnung "Thermoroll" durch die Antragstellerinnen diene, nicht hingegen der Sicherung des eigenen Markenbestandes und Förderung des eigenen Wettbewerbs. Die zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Gesamtumstände sprechen eher für das Gegenteil. Aufgrund des mit dem Insolvenzverwalter der C... I... GmbH abgeschlossenen Kauf- und Übereignungsvertrags vom 30. April 2004 durfte sich die C... T. berechtigt sehen, in Fortsetzung des Betriebs des insolventen Unternehmens dessen Produktpalette mit der bisherigen Kennzeichnung "Thermoroll" (nicht "Termorol" bzw. eine rechtserhaltend benutzte

Form davon!) fortzuführen. Denn nach (§ 1 (1), 2 (1) des Vertrags), sind zum einen die Geschäftsausstattung, "noch nicht angearbeitete Aufträge", der "Auftragsbestand" und das "Firmen - know how" verkauft und übertragen worden, zum anderen gingen die Vertragsparteien laut § 3 (1) des Vertrages davon aus, "dass es sich bei dem Verkauf des Kaufgegenstandes um einen Umsatz im Rahmen des § 1 Abs. 1a UStG an einen anderen Unternehmer" handelt.

§ 1 Abs. 1a UStG i. d. F. von 2004 lautete: "Die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird. Der erwerbende Unternehmer tritt an die Stelle des Veräußerers."

Es handelte sich demnach um umsatzsteuerfreie Geschäftsveräußerung und damit um einen Unternehmenskauf bzw. Gesamterwerb der Masse, so dass die C... T. sich berechtigt sehen durfte, nicht nur den Auftragsbestand unter Verwendung der bisherigen Kennzeichnung "Thermoroll" abzuarbeiten, sondern auch das Unternehmen unter Weiterverwendung dieser Produktkennzeichnung weiterzuführen. Dem steht der Inhalt des Schreibens des Insolvenzverwalters Z... vom 18. Juli 2005 nicht entgegen, wonach durch ihn aus der Insolvenzmasse keine Markenrechte an die C... T. veräußert worden seien. Zum einen kann dieses einseitige, zweieinhalb Monate nach Vertragsabschluss abgefasste und an die Antragstellerinnenvertreter gerichtete Schreiben den Senat nicht daran hindern, den Vertrag gemäß §§ 133, 157 BGB selbst auszulegen, zum anderen geht aber auch der Senat davon aus, dass die insolvente C... I... GmbH weder über eine eingetragene noch eine durch Benutzung und Verkehrsgeltung erworbene Marke verfügte (s. o.). Dies ändert indes nichts am berechtigten Interesse der C... T., nach Erwerb des Unternehmens dessen bisher verwendete (nicht geschützte) Produktkennzeichnung "Thermoroll" ebenfalls weiter zu verwenden.

Insoweit berücksichtigt der Senat auch die in § 27 Abs. 2 MarkenG zum Ausdruck kommende Regelung, wonach eine zu einem Geschäftsbetrieb gehörende Marke im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs erfasst wird. Auch wenn die Bezeichnung "Thermoroll" zu diesem Zeitpunkt gerade keine geschützte Marke war, so wird man die Vermutung des Mitübergangs einer solchen Kennzeichnung bzw. des berechtigten Interesses an der Weiterverwendung der Kennzeichnung als einem (gegenüber einer geschützten Marke) "Weniger" im Lichte des § 27 Abs. 2 MarkenG mit berücksichtigen müssen. Wenn die beiden Unternehmen C... I... GmbH und T...-M... GmbH bis zu ihrer Insolvenz gemeinsam die Kennzeichnung "Thermoroll" benutzt haben und hierbei ein gewisser Ruf bzw. entsprechende Vorstellungen des Verkehrs über die Qualität der Waren aufgebaut wurde, so muss es dem Betriebsnachfolger der C... I... GmbH unbenommen bleiben, ähnlich wie bei einem Anwartschaftsrecht, an den Anteil anzuknüpfen, den dieses Unternehmen daran hatte.

Auch die (von der Markeninhaberin bestrittene) Kündigung einer etwaigen Lizenz an der Marke 1 108 095 - Termorol vermag hieran nichts zu ändern. Es handelt sich um eine im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG andere Marke als die Kennzeichnung "Thermoroll" (vgl. BGH GRUR 2009, 888 - Thermoroll), so dass die Bezeichnung "Thermoroll" nicht vom Gegenstand einer etwaigen Lizenz an der Marke "Termorol" erfasst sein (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 30, Rdn. 4, 33) und somit auch die behauptete Kündigung nicht maßgeblich sein konnte. Selbst wenn sich die etwaige Benutzungserlaubnis und spätere Kündigung ausdrücklich auf die Bezeichnung "Thermoroll" bezogen haben sollte, wäre sie unbeachtlich, da das Wort "Thermoroll" bis dahin eben nicht markenrechtlich geschützt, folglich frei benutzbar war.

Haben also die C...I... GmbH und/oder die mit ihr zumindest wirtschaftlich verbundene T...-M... GmbH eine Markenpflege durch Anmeldung der Bezeichnung "Thermoroll" als selbständige Marke unterlassen, so muss der C... T. nach Abschluss des Kauf- und Übereignungsvertrages, spätestens bei

Aufnahme ihrer Betriebstätigkeit ein eigenes schutzwürdiges Interesse zugebilligt werden, die Eintragung zur gesicherten eigenen Verwendung der Bezeichnung "Thermoroll" nachzuholen.

Dass die C... T. die Kennzeichnung auch tatsächlich verwendete, wird schon durch das Abmahnschreiben der Antragstellerin zu 1. vom 07. Juli 2005 belegt und ist damit unstreitig (vgl. Ziff. 2. des Abmahnungsschreibens). Spätestens mit dem Erhalt dieser Abmahnung musste sich die C... T. dann aber veranlasst sehen, selbst oder durch einen Dritten für die Eintragung der Marke "Thermoroll" zu ihren Gunsten zu sorgen. Denn zum einen ist in der Abmahnung (ausschließlich) die Verwendung des nicht als Marke eingetragenen Zeichens "Thermoroll" mit einem nachgestellten ®-Symbol als irreführende und damit wettbewerbswidrige Werbung beanstandet worden, so dass die Einlassung der Markeninhaberin, man habe mit der Anmeldung den Mangel der fehlenden Registereintragung abstellen wollen, keineswegs einfach von der Hand gewiesen werden kann. Zum anderen hat die Antragstellerin im Abmahnschreiben auf ihre eigene Tätigkeit, nämlich den Vertrieb von Energiesparrollen hingewiesen (Ziff. 1) und die C... T. zur Unterlassung der Benutzung des Zeichens "Thermoroll®" aufgefordert (Ziff. 4). Damit musste dieser deutlich werden, dass nunmehr ein Konkurrent versucht, ihr die weitere Benutzung der Kennzeichnung zu untersagen.

Unter diesen Umständen kann es nicht als missbräuchlich oder sittenwidrig angesehen werden, wenn die C... T. sodann die Anmeldung der von ihr benutzten Kennzeichnung als Marke veranlasst hat. Auch die Einschaltung eines mit ihr wirtschaftlich und/oder personell verbundenen oder zumindest partnerschaftlich zusammen arbeitenden dritten Unternehmens (L... GmbH) als Anmelderin, das ihr zugleich eine Lizenz erteilt hatte, sowie das Verschweigen der Eintragungsabsicht lassen unter diesen Umständen nicht auf eine bösgläubige Anmeldung, sondern nur auf den Versuch schließen, die Eintragung der Marke zu erhalten, bevor dies seinerseits dem Konkurrenten gelingt. Nichts anderes geht nach Auffassung des Senats letztlich aus dem vom LG Mannheim im Aussetzungsbeschluss vom

26. Mai 2006 (7 O 326/05) auf Seite 10 zitierten Vortrag der C... T. hervor, in dem es heißt: "Zur klaren Abgrenzung des von der Beklagten bedienten Marktes hat die Beklagte am 19. Juli 2005 eine Anmeldung für die Wortmarke "Thermoroll" eingereicht. ...". Der Versuch, das mit der Marke verbundene Ausschließlichkeitsrecht zu erwerben, bevor dies ein Konkurrent tut, kann im vom Zeitrangprinzip beherrschten Registermarkenrecht nicht als böswillig, sondern nur als üblich angesehen werden. Dies gilt umso mehr, wenn ein Konkurrent bereits ein Unterlassungsverlangen geäußert hat. Auch die spätere weitere Anmeldung des Wortes "CONATIS", das (auch) den Firmenkern der C... T. darstellt, und die Angriffe auf prioritätsjüngere Marken der Antragstellerinnen entsprechen der üblichen Vorgehensweise unter Konkurrenten, insbesondere wenn sie inzwischen Rechtstreitigkeiten gegeneinander führen.

Auch aus der Entscheidung BPatG GRUR 2000, 809 - SSZ vermögen die Antragstellerinnen nichts für sich herzuleiten. In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall ging es um die Anmeldung einer Buchstabenfolge im Zuge der Beendigung der Vertragsbeziehungen, die der frühere Vertragspartner und jetzige Wettbewerber des Anmelders für sein eigenes Unternehmen geschaffen sowie markenmäßig verwendet hat und weiterhin verwenden wollte. Diese Fallgestaltung liegt hier nicht vor, vielmehr geht es vorliegend um die Unternehmensnachfolge des Betriebs des früheren Benutzers der Kennzeichnung.

Unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls vermag der Senat nach alledem keine zureichenden Anhaltspunkte für eine böswillige Anmeldung zu erkennen. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag daher zu Recht zurückgewiesen, so dass auch die Beschwerde erfolglos bleiben musste.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, einem der Verfahrensbeteiligten aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Im Verfahren vor dem Patentgericht ist von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, zu denen der bloße Verfahrensausgang nicht gehört. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 11 m. w. N.).

Ein solches Verhalten liegt hier auf Seiten der Antragstellerinnen nicht vor. Dies zeigen schon die komplexe Unternehmensgeschichte und das Beziehungsgeflecht zwischen den verschiedenen Personen und Unternehmen, weiter die erst nach Erhebung der Beschwerde durch den Bundesgerichtshof erfolgte Klärung der Frage, ob die Zeichen "Termorol" und "Thermoroll" i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG identisch sind und nicht zuletzt die vorläufige (positive) Beurteilung der Erfolgsaussichten des Löschungsbeschlusses im Aussetzungsbeschluss des LG Mannheim vom 21. April 2006 (7 O 326/05). Der Löschungsantrag und die Beschwerde sind daher keineswegs in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation eingereicht und aufrecht erhalten worden.

Es verbleibt daher bei der Regel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

Bender

Dr. Hoppe

Kätker

Cl