



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 60/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke DD 648 724**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Waren

"Schmieröle mit Zusätzen, die die Metalloberfläche gegen Abnutzung durch Reibung schützen"

am 6. Juli 1990 angemeldete und am 17. Dezember 1991 eingetragene Wortmarke DD 648 724

**"SLICK 50"**

ist am 4. Oktober 2001 Löschungsantrag gestellt worden.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 21. November 2002 die Marke mit der Begründung gelöscht, sie sei sowohl nach § 12 Abs 1 Nr 2 des Gesetzes über

Warenkennzeichen (WKG) der ehemaligen DDR als auch nach §§ 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2, 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG schutzunfähig, weil sie von den beteiligten Verkehrskreisen lediglich als Eigenschaftsangabe verstanden werde, nämlich den Hinweis, dass es sich um mit Viskosezusätzen versehene Schmieröle handele, die mit ihnen befüllten Motoren geschmeidiger und glatter laufen ließen (slick = engl. "glatt, glitschig").

Mit der Beschwerde macht die Markeninhaberin in erster Linie geltend, dass der Löschantrag unzulässig sei, denn der Antragsteller handele als Strohmann einer Fa. Chambers GmbH, die in der Vergangenheit wiederholt gegen dieselbe Marke Löschantrag gestellt habe, der vom Patentamt zuletzt aufgrund Rechtskraftbindung früherer Entscheidungen als unzulässig verworfen worden sei. Der Antragsteller sei lediglich vorgeschoben, um die Bindungswirkung zu unterlaufen, und er habe kein eigenes Interesse am Ausgang des Verfahrens.

Im übrigen fehle es aber auch am Vorliegen von Löschantragsgründen. So sei die aus dem Englischen stammende Wort-Zahl-Kombination im Zeitpunkt der Eintragung von den damals beteiligten Verkehrskreisen in der ehemaligen DDR überhaupt nicht verstanden und als reine Phantasiebezeichnung aufgefasst worden, ganz abgesehen davon, dass der Begriff ohnehin mehrdeutig sei. Gegen ein Freihaltebedürfnis spreche, dass eine Verwendung der Marke durch Mitbewerber bis heute nicht feststellbar sei. Zumindest habe seinerzeit aber kein Eintragungshindernis nach § 12 Abs 1 Nr 2 WKG vorgelegen, da diese Bestimmung anders als § 8 MarkenG viel weniger restriktiv gefasst sei. Soweit in der Vergangenheit in anderen Verfahren hinsichtlich des Wortes "Slick" schon einmal ein Freihaltebedürfnis festgestellt worden sei (zB 33 W 86/98 v. 27. November 1998), sei die Entscheidung nicht einschlägig.

Die Markeninhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antragsteller die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er wehrt sich gegen die ihm unterstellte Strohanneigenschaft und macht zudem geltend, dass es auf ein Eigeninteresse aufgrund des Popularcharakters des Lösungsverfahrens nicht ankomme. Die angegriffene Marke sei nicht schutzfähig, wie sich aus den von ihm vorgelegten Unterlagen und darüber hinaus aus einer Reihe von Entscheidungen unterschiedlicher Instanzen ergebe. So habe der 30. Senat des Bundespatentgerichts bzgl. der gleichlautenden Marke 2 030 545 mit Entscheidung vom 30. September 1996 (30 W (pat) 72/95 – SLICK 50) die Schutzunfähigkeit für die vorliegend relevanten Waren festgestellt, was vom Bundesgerichtshof (BGH GRUR 2000, 53) nicht beanstandet worden sei. Gleiches gelte für die vorgenannte Entscheidung des 33. Senats vom 27. November 1998 (Az.: 33 W (pat) 86/98 - SLICK), die zumindest sehr ähnliche Waren betroffen habe. Die Gründe dieser Entscheidungen hätten auch Geltung für die Beurteilung der Marke nach § 12 WKG, da diese Vorschrift noch vor der Anmeldung der Marke in der ehemaligen DDR im Zuge der politischen Wende dem bundesdeutschen Markenrecht materiell angepasst worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig - insbesondere ist die Ausschlussfrist des § 50 Abs 2 S 2 MarkenG (noch) gewahrt -, aber nicht begründet. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat zu Recht die Löschung der angegrif-

fenen Marke angeordnet. Die dagegen von der Markeninhaberin vorgebrachten Einwände greifen nicht durch.

1. Insbesondere teilt der Senat nicht die Auffassung der Markeninhaberin, der Löschungsantrag sei unzulässig, da sich der Antragsteller die Rechtskraftbindung früherer, im Verhältnis zu einer Fa. C... GmbH ergangener Entscheidungen über dieselbe Marke entgegenhalten lassen müsse. Hierzu ist zunächst folgendes festzustellen: Zwischen der Fa. Chambers und der Markeninhaberin besteht gerichtsbekanntermaßen seit Jahren Streit über die Löschung von Marken der Antragsgegnerin mit dem Bestandteil "SLICK 50". Bereits 1993 hatte die Fa. C...- gegen diverse Marken, darunter die hier streitige DD 648 724, Löschungsantrag gestellt, nach Zurückweisung der Anträge durch die Markenabteilung indes ihr Begehren nur bzgl. einer anderen Marke mit der Beschwerde weiterverfolgt und ansonsten die Zurückweisungsbeschlüsse bestandskräftig werden lassen. Die Beschwerde im Parallelverfahren hatte indes Erfolg, da das Bundespatentgericht eine Teillöschung angeordnet hatte (30 W (pat) 72/05) und die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin erfolglos blieb (BGH GRUR 2000, 53). Unmittelbar nach Abschluss jenes Verfahrens ist die Fa. Chambers – gestützt auf die für sie positive Entscheidungen des Bundespatentgerichts wie des Bundesgerichtshofs - gegen die verbliebenen Marken erneut mit dem Ziel der Löschung vorgegangen, was von der Markenabteilung als erneute Löschungsanträge gewertet wurde, die von ihr im Hinblick auf die nach ihrer Auffassung zu berücksichtigenden Rechtskraftbindung der früheren Entscheidungen jeweils als unzulässig verworfen worden sind.

Für den Senat ist in rechtlicher Hinsicht nicht nachvollziehbar, weshalb dem Löschungsantrag des vorliegenden Antragstellers entsprechend §§ 322, 325 ZPO die Rechtskraft der vorangegangenen Entscheidungen (insbes. der Beschlüsse der Markenabteilung vom 25. November 1993 – S 10/94 – und vom 25. Mai 2001 – S 300/99) entgegenstehen sollen.

Unabhängig von der Frage, ob diese Vorschriften ohne weiteres auf einen sog. Strohmännchen im Lösungsverfahren nach dem Markengesetz anwendbar sind (für einen Sonderfall bejahend BGH GRUR 1993, 969, 971 – Indorektal II; ablehnend Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, § 54 Rdn 3; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 54 Rdn 5, 7), ist im vorliegenden Fall weder hinreichend dargetan noch vor allem bewiesen, dass es sich bei dem Antragsteller überhaupt um eine vorgeschobene Person handelt, auf die sich die Rechtskraftwirkung erstrecken könnte. Die von der Markeninhaberin vorgebrachten Gesichtspunkte sind weder in sich schlüssig noch dergestalt aussagekräftig, daß der Antragsteller nunmehr darlegungs- und beweispflichtig wäre und ggfls. einen Negativbeweis erbringen müsste, was ohnehin auf eine unzulässige Ausforschung hinausläufe und letztlich das Markenregisterverfahren mit seinen nur eingeschränkten Erkenntnismöglichkeiten sprengen würde. Dass der Antragsteller beispielsweise in einem Vergleichsvorschlag der Fa. Chambers an die Markeninhaberin erwähnt wird, besagt weder etwas über sein Eigeninteresse am Ausgang des Verfahrens noch über seine prozessuale Stellung, zumal es auf der Hand liegt, den Antragsteller in eine Vergleichsregelung einzubeziehen, falls die übrigen Beteiligten beabsichtigten, ihren Dauerstreit um die "Slick"-Marken der Antragsgegnerin gütlich beizulegen.

Doch selbst wenn der Antragsteller auf Initiative der Fa. C... tätig geworden sein sollte, führt dieser Umstand allein nicht zwingend dazu, ihn auch in die Rechtskraftbindung der gegenüber der Fa. Chambers ergangenen Entscheidungen einzubeziehen, solange er nicht zusätzlich unlauter oder rechtsmißbräuchlich gehandelt hat. Dazu wäre aber eine weitere Komponente etwa in Form einer Nichtangriffsabrede zwischen der Fa. C... und der Markeninhaberin erforderlich oder etwa ein Handeln des Antragstellers in Schädigungsabsicht, was selbst die Markeninhaberin nicht behauptet. Letztlich darf bei allen Spekulationen der Markeninhaberin zum Status des Antragstellers aber auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Antragslöschung nach §§ 50, 54 MarkenG eher einem Normenkontrollverfahren nachgebildet ist, bei dem es vorrangig um die im Allgemeininteresse stehende Frage geht, ob einer Marke im Zeitpunkt der Eintragung bzw

der Entscheidung ein absolutes Eintragungshindernis entgegensteht. Dieses öffentliche Interesse kann regelmäßig von jedermann geltend gemacht und nach dem Normzweck nur in Ausnahmefällen klar rechtsmissbräuchlichen Handelns beschränkt werden.

Aus diesem Grund bestand für den Senat auch keine Veranlassung, auf den von der Markeninhaberin nach Schluß der mündliche Verhandlung nachgereichten Schriftsatz nochmals in die mündliche Verhandlung einzutreten. Abgesehen davon, dass dieses Vorbringen der Markeninhaberin eher für und nicht gegen ein Eigeninteresse des Antragstellers an der Löschung der Marke spricht, sind keine Umstände vorgetragen, die rechtliche Relevanz aufweisen, da - wie ausgeführt - der bloße Umstand, dass es sich beim Löschantragsteller um eine von dritter Seite vorgeschobene Person ohne eigenes Interesse am Ausgang des Verfahrens handelt, im Hinblick auf den Normzweck der §§ 50, 54 MarkenG als Schutz des öffentlichen Interesses vor unrechtmäßigen Schutzrechtseintragungen und Monopolisierungen nicht dazu führen kann, den Löschantrag als unzulässig zu behandeln, es sei denn, es steht mit der für das Registerverfahren erforderlichen Sicherheit fest, der Antragsteller verfolge unlautere Ziele oder handele ersichtlich in Schädigungsabsicht und rechtsmissbräuchlich.

2. Die Ausführungen der Markenabteilung zur fehlenden Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke im Zeitpunkt ihrer Eintragung sind nicht zu beanstanden. Diese Eintragungshindernisse bestehen auch noch im jetzigen Zeitpunkt. Wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, ist die Bezeichnung "Slick 50" als beschreibende Angabe für die glättende Wirkung der beanspruchten Waren mit einem Zahlenzusatz, wie er im Bereich von Ölen als Hinweis auf die Viskosität üblich ist, freihaltungsbedürftig, und zwar sowohl nach der bei der Eintragung maßgeblichen Vorschrift des § 12 WKG-DDR als auch nach dem jetzt geltenden § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Das ist im Hinblick auf letztere Bestimmung in zahlreichen Vorverfahren, wie vom Antragsteller zu Recht dargelegt, für den Begriff "Slick" und für Waren, die mit den vorliegenden identisch oder zumindest sehr nahe stehen

("Chemisches Mittel zum Füllen mikroskopischer Vertiefungen in Oberflächen für friktionsmindernde Zwecke") immer wieder festgestellt worden. Der Senat sieht keinerlei Veranlassung, an der Richtigkeit dieser Feststellungen zu zweifeln, zumal die Markeninhaberin in der Beschwerde auf diese Entscheidungen nicht mehr eingegangen ist. Zudem hat der Antragsteller weitere Unterlagen zur beschreibenden Verwendung der Bezeichnung "Slick" im Zusammenhang mit Motorölen eingereicht, von denen die Markeninhaberin zumindest eine Fundstelle (K 13: auf S S 74 der Amtsakte) nicht entkräftet hat, wo es in einem Werbeflyer der Fa. Steward Enterprise Inc. bei der Vorstellung eines "Truck Oil Uitimate 15 W 40" heißt : "A higher degree of lubricity. The slicker the oil the easier the engine starts and the easier it runs."

Was die Anwendung des § 12 WKG betrifft, vermag der Einwand der Markeninhaberin, diese Bestimmung entspräche nicht den Eintragungshindernissen des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bzw § 4 WZG, nicht zu überzeugen, da im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke § 12 WKG bereits inhaltlich an die entsprechenden Vorschriften der Bundesrepublik angepasst war, was sich auch schon aus dem fast identischen Wortlaut ergibt. Im übrigen überzeugt den Senat auch die Behauptung der Markeninhaberin nicht, dass das englische Markenwort seinerzeit in der zum Anmeldezeitpunkt ohnehin nur noch auf dem Papier bestehenden DDR unbekannt gewesen sei. Zumindest in Fachkreisen kann bezogen auf das Jahr 1990 ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass ihnen englisch als Fachsprache geläufig war, zumal der Begriff "slick" im Hinblick auf unter "slicks" bekannten Reifen mit profilloser (glatter) Lauffläche im Motorsport (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2. Aufl 1989, S 1411, Stichwort "slick") weite Verbreitung gefunden hatte.

**3.** Die gegenseitigen Kostenanträge der Beteiligten sind zulässig, aber nicht begründet.

Es sind keine hinreichenden Gesichtspunkte erkennbar, dem Antragsteller oder der Markeninhaberin einseitig die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Im registerrechtlichen Verfahren ist von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände wie etwa die grobe Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten, was hier nicht ersichtlich ist. Auch war die Verfahrenssituation beider Beteiligten nicht etwa von vornherein aussichtslos, so dass es bei der allgemeinen Kostentragungsregelung des § 71 Abs 1 S 2 MarkenG bleibt.

4. Für die von der Markeninhaberin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keinen Anlass, nachdem keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war und auch nicht von der bisherigen Rechtsprechung abgewichen wurde.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Cl/Pü