



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 62/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 006 123
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 241/18 Lösch)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. November 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2020 aufgehoben. Die Eintragung der Marke 30 2018 006 123 wird für nichtig erklärt und gelöscht.

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Zurückweisung ihres Nichtigkeitsantrags gegen die Marke 30 2018 006 123 durch die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

Die Verfahrensbeteiligten sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Drucklufttechnik und von Filtrationssystemen. Sie und die mit ihnen verbundenen Firmen - auf Seiten der Beschwerdegegnerin auch die A ... GmbH - befinden bzw. befanden sich in zahlreichen Rechtsstreitigkeiten (u. a. Nichtigkeitsanträge wegen absoluter Schutzhindernisse und wegen Verfalls, Verletzungsklage, wettbewerbsrechtliche Klage,

Widerspruchsverfahren), insbesondere in Bezug auf verschiedene „ultrafilter“-Marken.

Die streitgegenständliche Wortmarke

ultrafilter international

ist hervorgegangen aus der Umwandlung der eingetragenen Unionsmarke 001 121 839. Sie ist am 27. Juni 2018 mit dem Anmeldetag 29. März 1999 unter der Nummer 30 2018 006 123 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Filterkörper; Filterwerkstoffe als Teile der in Klasse 07 genannten Waren, nämlich Filtermedien, insbesondere Faservliesstoff, Filtermembrane und Filterstützmedien; mechanische und elektrische Kondensableiter; Ölseparatoren; Wassereparatoren;

Klasse 11: Geräte und Anlagen zum Trocknen, Reinigen und Kühlen von Luft, Gasen und Flüssigkeiten; Teile und Zubehör dieser Geräte und Anlagen, insbesondere Pumpen-Membran, Füllstandsmesser, Ventile, insbesondere Magnetventile, Membranventile, Steuerungen für Ventile, Zeitsteuerungen, Manometer, insbesondere Differenzdruckmanometer, Druckmesser, insbesondere Temperatur-Druckmesser, Niveau-Druckmesser, Verbindungselemente für Filteranlagen, einschließlich konstruktionsgebundener Anschluss- und Befestigungsteile; Lüftungsgeräte; Filter zum Trocknen, Reinigen und Kühlen von Luft, Gasen und Flüssigkeiten; Filterwerkstoffe als Teile von Filtern zum Trocknen, Reinigen und Kühlen von Luft, Gasen und Flüssigkeiten, nämlich Filtermedien, insbesondere Faservliesstoff, Filtermembrane und Filterstützmedien;

Klasse 37: Inbetriebnahme, Reparatur und Instandhaltung der genannten Geräte und Anlagen;

Klasse 41: Technische Ausbildung; Verkaufs- und Produktschulung;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Ingenieurs, technische Beratung bei der Planung, Errichtung und beim Betrieb der genannten Anlagen und Geräte

eingetragen worden.

Die am 31. Januar 1999 gegründete und am 29. März 1999 ins Handelsregister eingetragene „B ... GmbH“ mit Sitz in H ... hatte die Unionsmarke am 29. März 1999 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO, vormals Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt für Marken, Muster und Modelle) zur Eintragung in das dortige Register angemeldet; ausweislich des Handelsregisterauszugs lag der Geschäftsschwerpunkt der Anmelderin auf dem Vertrieb von Produkten insbesondere der „A ... AG“.

Die „B ... AG“ war durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. November 1998 aus der B ... GmbH hervorgegangen, die 1972 unter dem Namen C ... GmbH als mittelständisches Unternehmen für die Fabrikation sowie den Kauf und Verkauf von Filtern und Trocknern vornehmlich für die Investitionsgüterbranche in H ..., Deutschland, unter anderem von Herrn X ... gegründet wurde. Geschäftsführer der Anmelderin war bis August 2005 Herr Y ... (der Sohn von Herrn X ...), der wiederum Geschäftsführer der hiesigen Antragstellerin und Beschwerdeführerin ist bzw. war (Herr Y ... ist im Sommer 2022 verstorben). Bereits im April 1999, kurz nach Anmeldung der Unionsmarke, ist die Unionsmarkenanmelderin als übertragender Rechtsträger verschmolzen mit der „B ... AG“ und sodann im Wege des Formwechsels umgewandelt worden zur Beschwerdegegnerin und hiesigen Markeninhaberin, der Z ... GmbH.

Die Unionsmarkenanmeldung wurde zunächst von der Prüferin am 19. Februar 2001 zurückgewiesen, weil es sich um eine beschreibende, nicht unterscheidungskräftige Angabe handle und ausreichende Nachweise für die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung nicht vorlägen. Dagegen hatte die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Die 2. Beschwerdekammer hatte der Beschwerde stattgegeben und mit Entscheidung vom 16. Dezember 2003 (R 375/2001-2) ausgeführt, dass die Bezeichnung infolge von Benutzung in den deutsch- und englischsprachigen Mitgliedstaaten Unterscheidungskraft erlangt habe. Die Bezeichnung wurde so dann am 27. September 2005 in das Unionsmarkenregister eingetragen.

Die Unionsmarkeninhaberin hat am 29. Februar 2008 gegen die Antragstellerin Verletzungsklage beim Landgericht erhoben. Daraufhin hat die A ... GmbH, deren Geschäftsführer ebenfalls Herr Y ... war, am 5. Mai 2008 beim EUIPO Antrag auf Nichtigklärung der Unionsmarke gestellt. Das Landgericht hat das Verletzungsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der A ... GmbH ausgesetzt. Mit Entscheidung vom 29. Januar 2010 hat die Löschungsabteilung des EUIPO diese Unionsmarke für nichtig erklärt. Die Marke werde vom durchschnittlichen Fachverkehr in sämtlichen damaligen fünfzehn Mitgliedstaaten als beschreibend verstanden. Zumindest in Ländern wie Schweden, Finnland oder Portugal sei eine Verkehrsdurchsetzung nicht belegt worden. Gegen diese Entscheidung hat die Unionsmarkeninhaberin Beschwerde eingelegt. Die 4. Beschwerdekammer hat die Entscheidung der Löschungsabteilung aufgehoben, da der Nichtigkeitsantrag nach ihrer Auffassung rechtsmissbräuchlich und daher unzulässig sei. Zur Verkehrsdurchsetzung hat sich die Beschwerdekammer nicht geäußert.

Auf die Klage der Nichtigkeitsantragstellerin hat das Europäische Gericht (EuG) demgegenüber mit Urteil vom 30. Mai 2013 (GRUR Int. 2013, 794-797) festgestellt, dass der Nichtigkeitsantrag der A ... GmbH nicht rechtsmissbräuchlich sei; mit Beschluss vom 19. Juni 2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Rechtsauffassung des EuG bestätigt (GRUR Int. 2014, 821-825). Nach Zurückverweisung hat die 5. Beschwerdekammer des EUIPO mit Entscheidung vom 12. Januar 2017 die

Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen, da der Eintragung der Marke auch für Finnland, Griechenland, Luxemburg, Belgien, Portugal, Schweden, die Niederlande und Dänemark absolute Eintragungshindernisse entgegenstünden und eine Verkehrsdurchsetzung zumindest für diese Länder nicht nachgewiesen sei. Eine konkrete Aussage, ob die Marke für Deutschland verkehrsdurchgesetzt ist, enthält die Entscheidung der Beschwerdekammer nicht (vgl. Rn. 45 der Entscheidung). Die Markeninhaberin hat nach Rechtskraft dieser Entscheidung die Umwandlung in eine deutsche Marke beantragt.

Mit beim DPMA am 12. Oktober 2018 eingegangenem Antrag begehrt die Antragstellerin die vollständige Löschung der Marke. Zum Zeitpunkt der Anmeldung am 29. März 1999 hätten der Marke 30 2018 006 123 die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG entgegengestanden und diese bestünden auch noch bis zum heutigen Zeitpunkt. Insbesondere habe die Marke zu keinem Zeitpunkt infolge Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt. Die Antragstellerin firmiert als B ... GmbH in H...; denselben Namen trug bis 21. April 2004 auch die Markeninhaberin, bevor sie mit der B ... AG, der späteren Z ... GmbH, verschmolzen wurde.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mit amtlichem Schreiben gegen Empfangsbekanntnis am 22. Oktober 2018 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2018, eingegangen beim DPMA am selben Tag, widersprochen.

Sie ist der Ansicht, der Löschungsantrag sei rechtsmissbräuchlich, im Übrigen aber auch unbegründet. Die Entscheidung des EuGH sei rechtsfehlerhaft gewesen. Jedenfalls sei aber nach deutscher Rechtsprechung der Rechtsmissbrauchseinwand im Löschungsverfahren beachtlich. Ein Antragsteller, in dessen Person ein rechtsmissbräuchliches Verhalten zu konstatieren sei, sei kein tauglicher Antragsteller im Löschungsverfahren. Zudem habe die Markeninhaberin bereits im Anmeldeverfahren der Unionsmarke 001 121 839, welche die Grundlage für die umgewandelte,

hier verfahrensgegenständliche nationale Marke sei, erfolgreich den Nachweis erbracht, dass die Marke in Deutschland verkehrsdurchgesetzt sei.

Mit Beschluss vom 13. August 2020 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Wortmarke 30 2018 006 123 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass bereits Bedenken gegen die Zulässigkeit des Löschantrags bestünden. Diese lägen aber auf einer anderen Ebene als von den Beteiligten diskutiert. Die vorliegend angegriffene Marke sei nach § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG ohne materielle Prüfung ins deutsche Markenregister eingetragen worden, nachdem sie bereits als Unionsmarke 001 121 839 eingetragen war. Die Zulässigkeit der Umwandlung dürfe dabei nicht in Frage gestellt werden. Die Regelung beruhe auf einer vom Gesetzgeber statuierten grundsätzlichen Gleichrangigkeit von nationalem und Unionsmarken-Verfahren. Das EUIPO prüfe Marken im Wesentlichen nach denselben Rechtsgrundlagen wie im deutschen Recht. Im Fall der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke werde anerkannt, dass die Marke bereits auf absolute Schutzhindernisse hin überprüft worden sei.

Für Löschanträge aus absoluten Gründen fehle eine dem § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG entsprechende Regelung. Daraus könnte man schließen, dass diese uneingeschränkt zulässig seien, wovon die Beteiligten hier ausgingen. Nachdem Löschanträge bzw. Nichtigkeitsanträge nach § 50 Abs. 1 MarkenG Popularanträge seien, also von jedermann geltend gemacht werden könnten, schein dies zunächst auch logisch zu sein. Außerdem hätten solche Anträge vor dem EUIPO eine andere territoriale Reichweite. Nach Auffassung der Markenabteilung enthalte die Gesetzeslage aber eine Regelungslücke für den Fall, dass zwischen den Parteien oder wirtschaftlich denselben Parteien vor dem EUIPO bereits ein Nichtigkeitsverfahren stattgefunden habe. Dann würde eine unbeschränkte Zulässigkeit von Nichtigkeitsverfahren vor dem deutschen Amt dazu führen, dass die Markenabteilung 3.4 des DPMA Entscheidungen des EuGH überprüfe und diese möglicherweise

als rechtswidrig qualifiziere. Die gesetzliche Regelung des § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG sei daher planwidrig unvollständig, was im Weg der Analogie zu korrigieren sei, wonach ein Nichtigkeitsverfahren zwischen denselben Beteiligten nicht mehr stattfinden, eine materielle Überprüfung der Entscheidungen europäischer Instanzen durch die Markenabteilung 3.4 also nicht mehr erfolgen könne. Die Markenabteilung enthalte sich einer Bewertung, ob der Löschungsantrag im vorliegenden Fall möglicherweise rechtsmissbräuchlich sei, weil die Beteiligten mit demselben Sachvortrag und identischen Argumenten ein Verfahren bis zum EuGH bereits geführt hätten. Der EuGH habe entschieden, weshalb nach dem Grundsatz „Roma locuta causa finita“ eine weitere Überprüfung nicht mehr stattfinden dürfe.

Angesichts der Tatsache, dass hier eine Art „Grauzone“ vorliege, nachdem Rechtsprechung zu dem vorliegenden Problem (noch) nicht existiere, werde in der gebotenen Kürze aber hilfsweise auch ausgeführt, dass der Löschungsantrag nach Auffassung der Markenabteilung ohnehin unbegründet sei. Wegen der originären Schutzunfähigkeit der vorliegenden Marke, von der hier beide Beteiligten ausgingen, könne in vollem Umfang auf die Entscheidungen des EUIPO vom 12. Februar 2001 der Prüferin und vom 16. Dezember 2003 der Beschwerdekammer Bezug genommen werden. Ob die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG zum Anmeldezeitpunkt, nämlich dem 29. März 1999 vorgelegen hätten, lasse sich aus heutiger Sicht nicht mehr mit der gebotenen Zuverlässigkeit ermitteln. Nach der Rechtsprechung des EuGH seien die erforderlichen Feststellungen nicht allein aufgrund von generellen und abstrakten Prozentsätzen demoskopischer Untersuchungen möglich, vielmehr könnten auch andere Umstände, wie z. B. der jeweilige Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den angesprochenen Verkehrskreisen von Bedeutung sein. Der EuGH überlasse es dem nationalen Verfahrensrecht, welche Erkenntnisquellen in welchem Umfang im Einzelfall herangezogen und bewertet würden. Nach nationalem Markenrecht seien die Unterlagen, die vor dem EUIPO zunächst zur Eintragung der

Marke geführt hätten, möglicherweise nicht ausreichend. Vermutlich wäre eine methodisch einwandfreie demoskopische Erhebung letztlich erforderlich gewesen, die für einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren in die Vergangenheit jetzt nicht mehr möglich sei. Die Markeninhaberin habe jedoch insgesamt durchaus umfangreiche Belege zur Markenverwendung beigebracht, die eine Verkehrsdurchsetzung nicht als ausgeschlossen erscheinen ließen. Ihre Unternehmenshistorie gehe immerhin bis ins Jahr 1972 zurück. Das Argument der Antragstellerin, eine „B ... AG“ sei erstmals am 12. Januar 1999 registriert worden, also kurz vor Anmeldung der Marke, sei nicht durchgreifend, da die Marke nach dem Sachvortrag der Antragsgegnerin schon vor dieser Firmengründung verwendet worden sei. Die vorgelegten Fotos von Filtern trügen deutlich sichtbar teilweise die Bezeichnung „ultrafilter international“ und keinesfalls werde durchgehend nur die Bildmarke mit den parallelen Streifen gezeigt. Im Fall eines „non liquet“ trage die Antragstellerin die Beweislast, dass eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke am Anmeldetag nicht vorgelegen habe. Die Aufgabe des markenrechtlichen Lösungsverfahrens bestehe nicht ausschließlich darin, mögliche Fehler des EUIPO oder des DPMA zu korrigieren. Maßgeblich sei vielmehr, ob der betroffenen Marke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung und im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung ein absolutes Eintragungshindernis tatsächlich entgegengestanden habe und ob dieses Hindernis durch eine Verkehrsdurchsetzung überwunden worden sei oder nicht. Die Problematik rückbezogener demoskopischer Ermittlungen vermöge der Markeninhaber nicht zu beeinflussen, diese liege allein in der Hand des Antragstellers. Eine Marke dürfe nur dann gelöscht werden, wenn ihre Schutzunfähigkeit im Anmeldezeitpunkt erwiesen sei. Das sei vorliegend nicht der Fall. Nachdem der Lösungsantrag somit jedenfalls auch unbegründet sei, müsse er zurückgewiesen werden. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 5. November 2021 die Parteien gebeten, bei ihren Stellungnahmen die neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Feststellungslast im Lösungsverfahren betreffend eine verkehrsdurchgesetzte Marke (BGH GRUR 2021, 1526 – NJW-Orange) zu berücksichtigen.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass der Löschantrag entgegen der Auffassung der Markenabteilung sowohl zulässig als auch begründet sei. Der EuGH habe zutreffend festgestellt, dass der Einwand des Rechtsmissbrauchs im Rahmen der Zulässigkeit von Löschanträgen wegen absoluter Schutzhindernisse unbeachtlich sei, weil derartige Verfahren den Schutz des Allgemeininteresses an der Löschung zu Unrecht eingetragener Marken zum Ziel hätten. Der BGH habe bislang nur für eine – hier nicht vorliegende - Fallgruppe die Unzulässigkeit eines solchen Löschantrags für möglich gehalten, nämlich für den Fall, dass ein Strohmann einen Löschantrag gestellt habe, um die Rechtskraftwirkung einer früheren Entscheidung zwischen den gleichen Parteien zu umgehen. Die Beschwerdegegnerin versuche lediglich verzweifelt, eine Prüfung in der Sache zu unterbinden, indem sie weitere angebliche Unzulässigkeitsgründe vorbringe.

Soweit sie vertrete, der Löschantrag sei wegen vorherigen Ablaufs der Ausschlussfrist unzulässig, verfange diese Argumentation schon deshalb nicht, da die Ausschlussfrist in § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. bzw. § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG n. F. europarechtswidrig sei. Die Beschwerdeführerin regt an, die Frage der Richtlinienkonformität der Vorschrift dem Europäischen Gerichtshof zur Beurteilung vorzulegen. Der Wortlaut des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sei aber ohnehin eindeutig. Fristbeginn für die Ausschlussfrist sei der Tag der Eintragung der Marke, deren Löschung beantragt werde. Dies sei vorliegend die Löschung der nationalen Marke mit der Registernummer 30 2018 006 123; demzufolge komme es auf den Eintragungszeitpunkt dieser deutschen Marke an. Zu berücksichtigen sei auch, dass bereits 2,5 Jahre nach Eintragung ins Unionsmarkenregister Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse gegen die Unionsmarke gestellt worden war. Während des gesamten Verfahrens gegen die Unionsmarke habe die Schutzfähigkeit gerade auch für Deutschland offensichtlich im Vordergrund gestanden. Ein Vertrauen darauf, dass die Marke der Beschwerdegegnerin für Deutschland unbeanstandet bleibe, habe die Beschwerdegegnerin nicht haben können. Zudem stelle im vorliegenden Fall der Löschantrag gegen die nationale Marke die Fortsetzung des

Europäischen Nichtigkeitsverfahrens dar und nicht einen erstmaligen Angriff auf die streitgegenständliche Marke. In ihrer Entscheidung vom 12. Januar 2017 habe die Beschwerdekammer die Nichtigkeit der Unionsmarke „ultrafilter international“ zumindest für einen Teil der EU festgestellt und auf eine Prüfung für Deutschland ausdrücklich verzichtet. Sie habe als dortige Nichtigkeitsantragstellerin keinen Anspruch auf Nichtigerklärung aus einem bestimmten Grund; eine Weiterverfolgung im Wege der Klage auf Feststellung der mangelnden Schutzfähigkeit für Deutschland sei daher nicht möglich gewesen. Dies spreche alles dagegen, im Rahmen des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. auf den Eintragungszeitpunkt der Unionsmarke abzustellen.

Da in der Beschwerdeentscheidung des EUIPO vom 12. Januar 2017 ausdrücklich der Hinweis enthalten sei, auf eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung in Deutschland zu verzichten, könne insoweit keine Bindungswirkung gemäß § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG analog bejaht werden. Weder Art. 139 Abs. 1 UMV noch § 125d Abs. 3 MarkenG sähen eine solche Bindungswirkung vor, zumal die Umwandlung auch einer bereits eingetragenen Unionsmarke nicht in eine nationale Marke, sondern in eine nationale Markenmeldung erfolge. In diesem Falle sei lediglich das Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Daraus ergebe sich, dass andere Verfahren zur Löschung einer Marke nicht ausgeschlossen seien.

Ferner sei zwischen den Parteien nicht bereits eine Entscheidung über denselben Streitgegenstand ergangen. Denn Gegenstand des europäischen Nichtigkeitsverfahrens sei die Frage gewesen, ob der Marke zumindest in einem Teil der Union absolute Schutzhindernisse entgegengestanden. Eine Entscheidung darüber, ob in Deutschland Schutzhindernisse entgegenstünden, fehle bisher. Auch soweit die Markeninhaberin auf die Entscheidung der Beschwerdekammer im europäischen Anmeldeverfahren verweise, liege keine Bindungswirkung vor, da diese ohne jegliche Beteiligung Dritter erfolgt sei. Schließlich liege kein Rechtsmissbrauch vor, worauf bereits der EuGH hingewiesen habe.

Der Löschungsantrag sei daher zulässig; im Übrigen sei er auch begründet. Die Marke „ultrafilter international“ sei originär schutzunfähig, wie mehrfach zutreffend festgestellt worden sei. Die Schutzhindernisse seien auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden. Die Markeninhaberin habe nicht dargelegt, für welche konkreten Waren und/oder Dienstleistungen ihre Rechtsvorgängerin die Wortmarke „ultrafilter international“ markenmäßig benutzt haben wolle. Die Angabe von Umsatzzahlen des Unternehmens reiche anerkanntermaßen nicht aus. Eine Firma „B ... AG“ sei erstmals am 12. Januar 1999 registriert worden, also wenige Monate vor Anmeldung der Unionsmarke. Soweit die vorgelegten Unterlagen eine Wort-/Bildmarke zeigten, bedeute dies keine Verkehrsdurchsetzung der verfahrensgegen-

ständlichen Wortmarke. Denn die Wort-/Bildmarke  sei aufgrund der grafischen Gestaltung überhaupt erst eingetragen worden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2020 aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke für nichtig zu erklären und zu löschen.

Für den Fall, dass der Senat gedenke aufgrund § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. oder wegen entgegenstehender Rechtskraft bzw. Bindungswirkung die Beschwerde zurückzuweisen, beantragt sie des Weiteren die Zulassung der Rechtsbeschwerde und regt zudem eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof an.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass der Löschungsantrag bereits aus mehreren Gründen unzulässig sei. Eine Marke könne nur gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung

innerhalb einer Zehnjahresfrist seit dem Tag der Eintragung der Marke gestellt werde. Ein danach gestellter Löschungsantrag, der auf § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG gestützt werde, sei verfristet. Nichts Anderes könne im Fall der Umwandlung einer Marke gelten, die bereits als Unionsmarke eingetragen gewesen sei und deren Eintragung als Unionsmarke mehr als zehn Jahre zurückliege. Auch in diesem Fall sei der zeitliche „Bestandsschutz“ der markenrechtlichen Rechtsposition des Inhabers in direkter, jedenfalls in analoger Anwendung des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. zwingend von Amts wegen zu berücksichtigen, da dieselbe Interessenlage vorliege. Dies ergebe sich daraus, dass bei der Umwandlung der ursprüngliche registerrechtliche Zeitrang gewahrt bleibe. Da daher nicht auf das Eintragungsdatum als nationale Marke, sondern auf das Eintragungsdatum der Unionsmarke am 27. September 2005 abzustellen sei, sei die 10-Jahresfrist bei Stellung des Löschungsantrags gegen die umgewandelte Marke am 12. Oktober 2018 längst abgelaufen gewesen.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei die Vorschrift des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG im Übrigen nicht europarechtswidrig. Zutreffend sei zwar, dass die Richtlinie 2015/2436 bzw. 2008/95 EG selbst keine Vorschrift enthalte, die der zeitlichen Ausschlussfrist entspreche. Allerdings räume die Richtlinie den Mitgliedstaaten einen Gestaltungsspielraum insbesondere im Hinblick auf das Verfahrensrecht ein. Ausschlussfristen seien insofern mit Verjährungstatbeständen vergleichbar, zu denen die Richtlinie keine bindenden Vorgaben mache.

Ferner ergebe sich die Unzulässigkeit des Antrags auf Löschung daraus, dass bereits auf europäischer Ebene rechtskräftig über den Löschungsantrag entschieden worden sei und – wie das DPMA zutreffend ausgeführt habe – ein Fall der subjektiven Rechtskrafterstreckung vorliege. Durch die Entscheidungen des EUIPO im Löschungsverfahren gegen Unionsmarken entstehe ebenfalls eine konkrete Bindungswirkung gegenüber den nationalen Ämtern und Gerichten analog § 125d Abs. 3 S. 1 MarkenG, da ansonsten die Möglichkeit bestünde, dass das DPMA die Entscheidungen der europäischen Spruchkörper hinsichtlich identischer Streitge-

genstände überprüfen würde. Insofern sei es unerheblich, wie die Prüfung im Lösungsverfahren auf europäischer Ebene inhaltlich aufgebaut gewesen sei und welche Punkte konkret Gegenstand der Entscheidung gewesen wären, da sich die Bindungswirkung der Entscheidung unabhängig von inhaltlichen Gesichtspunkten auf den konkreten Streitgegenstand beziehe. Der geltend gemachte Lösungsgrund im Zusammenhang mit dem Lösungsbegehren bilde den konkreten Streitgegenstand im Nichtigkeitsverfahren. Der Lösungsantrag derselben Partei über denselben Streitgegenstand und zudem mit identischer Begründung, der bereits auf Unionsebene rechtskräftig abgehandelt worden sei, könne nicht noch einmal neu erhoben werden. Hieran ändere auch der Umstand nichts, dass der Lösungsantrag nicht von der hiesigen Beschwerdeführerin, sondern von der A ... GmbH gestellt worden sei. Beide Gesellschaften befänden sich im Besitz der D ... GmbH, deren Gesellschafterin wiederum die A ... AG sei, deren Verwaltungsrat als Präsident Herr Y ... vorsaß, der zudem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin und der A ... GmbH gewesen sei. Die Beschwerdeführerin sei daher lediglich „vorgeschoben“ worden, um sich der entgegenstehenden Rechtskraft bzw. Bindungswirkung der Entscheidungen zu entziehen. Ein solcher Versuch sei offensichtlich unvereinbar mit dem Wesen des Popularantrags, so dass ein Fall der subjektiven Rechtskrafterstreckung anzunehmen sei. Schließlich dürfe auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass bereits im Anmeldeverfahren ausdrücklich positiv festgestellt worden sei, dass die Unionsmarke durch Benutzung Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in dem von der Prüferin beanstandeten deutsch- bzw. englischsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Vereinigtes Königreich, Irland) erlangt habe.

Jedenfalls sei der Lösungsantrag rechtsmissbräuchlich, weil die Beschwerdeführerin offenkundig im Rahmen des vorliegenden Verfahrens eigene, treuwidrige Interessen verfolge, die dem eigentlichen Ziel des Nichtigkeitsverfahrens zuwiderliegen. Die Unternehmenshistorie der Markeninhaberin gehe auf das Jahr 1972 zurück, nämlich auf die damalige Gründung der B ... GmbH. Der Geschäftsführer der Ant-

tragstellerin, Herr Y ... , sei bis 28. Februar 2006 Geschäftsführer bei der Markeninhaberin gewesen. Bei seinem Ausscheiden habe er sich zu einem zweijährigen Wettbewerbsverbot verpflichtet. Die Antragstellerin sei noch im Jahr des Ausscheidens des Herrn Y ... gegründet und unmittelbar nach Ablauf des vertraglich vereinbarten Verbotszeitraums von diesem seit März 2007 geleitet worden. Dabei habe Herr Y ... ganz gezielt den langjährigen Unternehmensnamen der Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin als eigenen Unternehmensnamen verwendet, um so die Verkehrskreise hinsichtlich der Identität des Unternehmens in die Irre zu führen. Flankierend habe er u. a. mit einer mehr als 30jährigen Familientradition, mit der Herstellung des „original-Ultrafilters“ sowie mit einem Kundenstamm von über 6.000 Kunden in mehr als 50 Ländern geworben und habe in Rundschreiben an die Kunden der Beschwerdegegnerin sogar mitgeteilt, dass sich die Adresse des Unternehmens „geändert“ habe, um so deren Kunden zu verwirren. Alle diese Maßnahmen seien der Beschwerdeführerin und deren Geschäftsführer als wettbewerbswidrig untersagt worden.

Die Materialien, die beim EUIPO zum Beleg der Verkehrsdurchsetzung der Unionsmarke 001 121 839 eingereicht worden seien, seien zudem von Herrn Y ... selbst erstellt worden und würden heute von ihm als unrichtig angefochten. Die Antragstellerin strebe die Löschung der Streitmarke offenkundig allein zu dem Zweck an, diese selbst zu nutzen, um so ihr markenverletzendes und wettbewerbswidriges Verhalten möglichst ungehindert fortzuführen und weiterhin den unzutreffenden Eindruck erwecken zu können, sie sowie ihre Schwestergesellschaft, die A ... GmbH, stünden in der Tradition der renommierten früheren B ... GmbH, der Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin.

Davon unabhängig sei der Löschungsantrag aber ohnehin unbegründet. Die klare Abkehr des BGH von der bisherigen Rechtsauffassung zur Feststellungslast bleibe im vorliegenden Fall ohne Auswirkung, da für Marken, die bereits mehr als 10 Jahre eingetragen seien, die Regelung des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. keine Löschungsmöglichkeit mehr vorsehe. Sofern man dieser Auffassung nicht folge, so

müsse der Rechtsgedanke des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. zumindest bei der Frage der Feststellungslast für das Vorliegen des behaupteten Löschungsgrundes der umgewandelten Marke Berücksichtigung finden. Ansonsten käme es zu einer nicht hinnehmbaren Ungleichbehandlung von nationalen Marken und umgewandelten Unionsmarken gleichen Zeitrangs. Antragsteller hätten dann nämlich bei umgewandelten Unionsmarken wesentlich länger als vom nationalen Gesetzgeber gewollt die Möglichkeit, den Markeninhaber durch einen möglichst spät gestellten Löschungsantrag zu rückbezogenen Feststellungen hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung zum hierfür maßgeblichen Anmeldezeitpunkt zu zwingen. Da solche Feststellungen bekanntermaßen nur schwer zu treffen seien, wären Inhaber von umgewandelten Unionsmarken im Gegensatz zu Inhabern von Marken, die bereits ursprünglich als nationale Marke eingetragen worden seien, über einen wesentlich längeren Zeitraum dem Risiko des damit korrespondierenden Markenverlustes ausgesetzt. Dieses Schutzgefälle sei nicht hinnehmbar.

Schließlich sei der Löschungsantrag aber auch unbegründet, weil die Beschwerdeführerin im damaligen Anmeldeverfahren vor dem EUIPO umfangreiche Belege vorgelegt habe, die in der Gesamtschau die Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen belegten. Die 2. Beschwerdekammer des EUIPO habe seinerzeit zu Recht angenommen, dass die Unionsmarke Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe.

Mit Schreiben vom 7. Oktober 2022 hat der Senat den Beteiligten einen Entscheidungstermin mitgeteilt und sie darauf hingewiesen, dass er nach vorläufiger Auffassung den Löschungsantrag der Beschwerdeführerin für zulässig und begründet erachte. Denn für den aktuellen Zeitpunkt fehle jeglicher Vortrag zu einer Verkehrsdurchsetzung und für den Anmeldezeitpunkt lasse sich aus den bisher eingereichten Unterlagen kein hinreichender Schluss auf eine solche ziehen.

Die Markeninhaberin hat zu diesem Verfahrenshinweis weder Stellung genommen noch weitere Unterlagen eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung der angegriffenen Marke stehen und standen für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen und eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG kann weder für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke noch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag festgestellt werden.

A) Im Laufe des Löschungsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da der Löschungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, ist § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 8 MarkenG n. F.). Ebenfalls weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungG). Dagegen ist die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung existiert (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 10, 11 – Black Friday).

Seit 1. Mai 2022 ist § 125d MarkenG (Umwandlung) nicht mehr belegt. Die Regelung findet sich nunmehr in § 121 MarkenG.

B) Der Löschantrag ist zulässig.

1. Dem in seiner Begründung konkret auf die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gestützten und daher ordnungsgemäß gestellten Löschantrag der Beschwerdeführerin hat die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass die Voraussetzungen zur Durchführung des Lösungsverfahrens gemäß § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG a. F. vorliegen.

2. Dem Löschantrag steht nicht die Rechtskraft einer anderen - europäischen - Entscheidung entgegen.

a) Der Wortlaut der Vorschriften § 50 Abs. 1 MarkenG n.F. und § 50 Abs. 2 MarkenG a. F. sowie § 54 Abs. 1 und 2 MarkenG a. F. unterscheidet nicht danach, ob es sich um eine Marke handelt, die nach einer originären Schutzfähigkeitsprüfung durch das DPMA oder nach der Umwandlung aus einer Unionsmarke nach § 121 Abs. 3 Satz 1 MarkenG eingetragen worden ist. Ebenso wenig enthält § 121 Abs. 3 MarkenG betreffend das Umwandlungsverfahren eine Bestimmung, die ein Nichtigkeitsverfahren auf Antrag wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse nach der Eintragung im Register ausschließt.

Zutreffend hat das DPMA zwar ausgeführt, dass die Zulässigkeit der Umwandlung an sich nicht in Frage gestellt werden darf. Ein Grund, der die Umwandlung ausschließen würde, betrifft u. a. die Erklärung der Nichtigkeit. Er gilt nach Art 139 Abs. 2 b) UMV, wenn die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts ausdrücklich feststellt, dass das Eintragungshindernis oder der Verfalls- bzw. Nichtigkeitsgrund sich auf einen bestimmten Mitgliedstaat bezieht, und schließt die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat aus. Lehnt das EUIPO den Umwandlungsantrag ab, weil es meint, ein Nichtigkeitsgrund oder Verfallsgrund sei für einen Mitgliedstaat

bejaht worden, kann der Antragsteller Beschwerde einlegen. Eine irgendwie gear- tete Prüfungscompetenz des Mitgliedstaats gibt es insoweit nicht.

Die (positive) Entscheidung des EUIPO über den Umwandlungsantrag hinsichtlich der Unionsmarke 001 121 839 steht der Zulässigkeit des Nichtigkeitsantrags aber nicht entgegen. Zwar sieht § 121 Abs. 3 Satz 1 MarkenG vor, dass eine Marke, die bereits als Unionsmarke registriert war, ohne materielle Prüfung in das deutsche Register eingetragen wird. Die Regelung betrifft jedoch bereits nach ihrem Wortlaut lediglich das Eintragungsverfahren, wie sich auch aus dem Vergleich zu der Regelung des § 121 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ergibt, die die Umwandlungen angemeldeter Unionsmarken betrifft. Für diese ist eine Prüfung durch das DPMA auf absolute Schutzhindernisse vorgesehen, da das EUIPO diese noch nicht vorgenommen hat. Eine eingetragene Unionsmarke hingegen hat bereits Schutz in Deutschland genossen (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 125d Rn. 13 f.). Lediglich im Hinblick darauf, dass im europäischen Recht das Widerspruchsverfahren vorgeschaltet, im deutschen Recht aber der Eintragung nachgeschaltet ist, ist aus naheliegenden Gründen – weil bereits ein Widerspruchsverfahren durchgeführt werden konnte – zudem die Erhebung des Widerspruchs nach Umwandlung in diesem Falle ausgeschlossen worden, § 125d Abs. 3 Satz 2 MarkenG a. F. bzw. § 121 Abs. 3 Satz 1 MarkenG n. F. Ansonsten ist aber die umgewandelte Unionsmarke nach der Eintragung als nationale Marke wie eine nationale Marke zu behandeln und kann wie diese mit einem Löschungsantrag angegriffen werden.

Würde man von der Unzulässigkeit von Löschungsanträgen bezüglich umgewandelter Unionsmarken ausgehen, hätte dies zur Konsequenz, dass alleine diese Löschungsanträgen entzogen wären. Denn wie das deutsche Recht sieht das Unionsmarkenrecht (Art. 63, 59 UMV) das nachträgliche Löschungsverfahren vor. Für eine solche Privilegierung umgewandelter Unionsmarken findet sich keinerlei Anhalt im Gesetz und sie ist auch in keiner Weise sachlich gerechtfertigt (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 17.11.2022, 28 W (pat) 9/19 – VENT ROLL). Aus § 121

Abs. 3 MarkenG (bzw. § 125d Abs. 3 MarkenG a. F.) kann jedenfalls nicht der Schluss gezogen werden, dass andere nach der Eintragung folgende Bestandsverfahren (Löschungsverfahren aus absoluten oder relativen Gründen und ggf. Verfallsverfahren) gegen diese umgewandelte Marke generell ausgeschlossen wären.

b) Die im europäischen *Anmeldeverfahren* ergangene rechtskräftige Entscheidung der 2. Beschwerdekammer, die eine Verkehrsdurchsetzung bejaht hatte, steht der Zulässigkeit des Löschungsantrags schon deshalb nicht entgegen, weil sie nicht „zwischen den Parteien“ getroffen wurde.

c) Der Löschungsantrag ist auch nicht wegen des rechtskräftig abgeschlossenen europäischen *Nichtigkeitsverfahrens* (Entscheidungen der 4. und 5. Beschwerdekammer, des EuG und des EuGH) unzulässig. Eine Bindungswirkung/subjektive Rechtskrafterstreckung liegt – anders als das DPMA offenbar meint - nicht vor.

aa) Die Frage entgegenstehender Rechtskraft ist seit 1. Mai 2020 ausdrücklich in § 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG geregelt. Zuvor galten über § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 322 ZPO die gleichen Grundsätze. Es kann vor diesem Hintergrund dahingestellt bleiben, ob die Vorschrift des § 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG mangels einer Übergangsregelung auf das vorliegende Verfahren anwendbar ist. Denn auch bei Anwendung des § 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG kommt der Streitgegenstandsbegriff der Zivilprozessordnung zur Anwendung (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 6, 27 und 105 ff.). Nach dem insofern geltenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff bestimmt sich der Streitgegenstand aus dem Antrag und dem zu seiner Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalt. Die Vorschriften der § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 322 Abs. 1 ZPO ziehen die objektiven Grenzen der Rechtskraft. Danach sind Urteile nur insoweit der Rechtskraft fähig, als über den durch Klage bzw. Antrag erhobenen Anspruch, den Streitgegenstand, entschieden worden ist. Der Streitgegenstand wird durch den Tenor der Entscheidung fest-

gelegt. Nicht in Rechtskraft erwachsen regelmäßig Tatbestand und Entscheidungsgründe, demnach die Tatsachen, Vorfragen sowie die rechtliche Beurteilung (vgl. Zöller, ZPO, 34. Auflage, 2022, vor § 322 Rn. 28; vgl. hierzu auch eingehender BPatG, Beschluss vom 17.11.2022, 28 W (pat) 9/19 - VENT ROLL).

bb) Der Umstand, dass im europäischen Nichtigkeitsverfahren nicht die hiesige Antragstellerin, sondern die A ... GmbH Partei war, würde allerdings einer Bindungswirkung nicht entgegenstehen. Sofern man eine Bindungswirkung überhaupt in Betracht zieht, so würde eine „subjektive Rechtskrafterstreckung“ vorliegen. Denn beide Gesellschaften befinden sich im Besitz der D ... GmbH, deren Gesellschafterin wiederum die A ... AG ist, deren Verwaltungsrat als Präsident Herr Y ... bis zu seinem Tod vorsah, der zudem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin und der A ... GmbH war. Schließlich ist die A ... GmbH mittlerweile ohnehin mit der B ... GmbH verschmolzen und die hiesige Beschwerdeführerin ist Rechtsnachfolgerin der A ... GmbH geworden. Es kann daher von „denselben Parteien“ ausgegangen werden.

cc) Das DPMA sieht eine Regelungslücke, wenn zwischen den Parteien oder wirtschaftlich denselben Parteien vor dem EUIPO bereits ein Nichtigkeitsverfahren stattgefunden hat; diese Lücke sei im Wege der Analogie zu § 125d MarkenG (§ 121 MarkenG n. F.) zu korrigieren. Das DPMA geht dabei zu Unrecht davon aus, dass das bereits durchgeführte Nichtigkeitsverfahren per se der Zulässigkeit des Löschungsantrags entgegensteht. Aus diesem Grund hat es auch keine Bewertung der Rechtsmissbräuchlichkeit mehr vorgenommen, weil die Parteien mit demselben Sachvortrag und identischen Argumenten ein Verfahren bis zum EuGH geführt hatten. Nicht im Ansatz diskutiert hat das DPMA jedoch, ob in Bezug auf die Frage der Verkehrsdurchsetzung für Deutschland eine solche Bindungswirkung vorliegt und überhaupt gerechtfertigt ist; offensichtlich hat es pauschal eine solche angenommen. Da über die Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „ultrafilter international“ in den beteiligten Verkehrskreisen in Deutschland in den oben genannten Verfahren nicht entschieden wurde, kann schon deshalb der Auffassung des DPMA nicht gefolgt werden.

Weder der EuGH noch das EuG haben sich mit der Frage der Verkehrsdurchsetzung in Deutschland befasst. Auch die 5. Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung vom 12. Januar 2017 diese Frage ausdrücklich offengelassen. Zwar hat sie das Bestehen von Eintragungshindernissen für die maßgeblichen Verkehrskreise in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland, Finnland, Griechenland, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal festgestellt, ihre Entscheidung allerdings darauf gestützt, dass eine erworbene Unterscheidungskraft aufgrund von Benutzung im Sinne des Art. 7 Absatz 3 UMV „zumindest“ in den Mitgliedstaaten Finnland, Griechenland, Luxemburg, Belgien, Portugal, Schweden, Spanien, den Niederlanden und Dänemark nicht nachgewiesen ist.

Es mag Fallkonstellationen geben, - nämlich, wenn zwischen den gleichen Parteien bereits rechtskräftig ein europäisches Nichtigkeitsverfahren durchgeführt wurde, wie es das DPMA ausgeführt hat – in denen eine Bindungswirkung zumindest diskussionswürdig erscheint. Ist beispielsweise eine Unionsmarke für nichtig erklärt worden, in der Entscheidung aber *positiv festgestellt* worden, dass in Deutschland das Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung überwunden ist, könnte es nach Umwandlung insoweit zu einer erneuten Prüfung und auch zu widersprechenden Entscheidungen kommen. Ob in diesen Fällen eine Art „Rechtskrafterstreckung“ vorliegt (vgl. hierzu auch Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 33, 34), mag man im Hinblick auf die kontrovers diskutierte Auffassung, ob Unionsmarke und nationale Marke materiell-rechtlich dasselbe Schutzrecht darstellen (vgl. zu dieser Frage Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 125d Rn. 16-19), vertreten können. Eine solche Fallgestaltung liegt hier indes schon deshalb nicht vor, weil hinsichtlich einer Verkehrsdurchsetzung für Deutschland gerade keine Feststellungen getroffen wurden. Jedenfalls insoweit sieht sich der Senat daher nicht an einer Entscheidung über den Löschungsantrag gehindert.

In Bezug auf die Frage des Rechtsmissbrauchs ist zwar bereits mit demselben Sachvortrag und identischen Argumenten das Nichtigkeitsverfahren bis zum EuGH geführt worden. Die in diesem Zusammenhang auftretenden Fragen, ob gleichwohl eine eigenständige Beurteilung im hiesigen Nichtigkeitsverfahren über den Einwand des Rechtsmissbrauchs noch möglich ist und ob die ohnehin nach nationaler Rechtsprechung auch nur im Ausnahmefall bestehende Möglichkeit, dem Löschantrag eine Treuwidrigkeit nach § 242 BGB entgegenzuhalten, angesichts der grundsätzlichen Ausführungen des EuGH neu überdacht werden muss, können als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, weil ohnehin der Einwand des rechtsmissbräuchlichen Löschantrags nicht greift (vgl. dd)).

dd) Dem Löschantrag steht nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen.

Der EuGH hat in seiner bereits oben zitierten „ultrafilter international“-Entscheidung ausgeführt, dass die Frage des Rechtsmissbrauchs im Rahmen des amtlichen Nichtigkeitsverfahrens unbeachtlich ist, weil das Amt seine Prüfung allein im Allgemeininteresse durchführt.

Demgegenüber ist es nach bisheriger Rechtsprechung des BGH nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 21), dass einem Antragsteller eine Treuwidrigkeit seines Antrags nach § 242 BGB entgegengehalten werden kann (vgl. auch BGH WRP 2015,195 Rn. 10 – for you). Im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschantrags kommt es aber auf die Interessen- und Motivlage des Antragstellers grundsätzlich nicht an. Nur in engen Grenzen kann einem Antragsteller der Zutritt zu dem Verfahren versagt werden. Der Umstand, dass die Antragstellerin die Marke selbst bzw. den Markenbestandteil „Ultrafilter“ nutzen will und bisher wohl auch nutzt, steht dabei dem Löschantrag nicht entgegen. Entscheidungen oder Vergleiche, die der Beschwerdeführerin bzw. Herrn Y ... ausdrücklich einen Angriff auf die Streitmarke untersagen, liegen

nicht vor. Dass die Antragstellerin nicht (auch) die Durchsetzung des Allgemeininteresses an der Löschung einer unberechtigt eingetragenen Marke verfolgt, sondern ausschließlich aus sachfremden Erwägungen (z. B. nur in Schädigungsabsicht) handelt, kann trotz durchaus bestehender Bedenken an dem Verhalten des Herrn Y ... nicht angenommen werden. Soweit schließlich die Beschwerdegegnerin noch im europäischen Nichtigkeitsverfahren vorgetragen hatte, ihr früherer Geschäftsführer habe wichtige Beweismittel vernichtet, die die im Anmeldeverfahren eingereichten Unterlagen unterstützen könnten, hat sie diesen Vortrag – der vom EUIPO als nicht belegt zurückgewiesen wurde - im hiesigen Verfahren nicht wiederholt.

3. Der Löschungsantrag ist nicht nach Ablauf der Ausschlussfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F., mithin nicht verfristet gestellt worden.

a) Eine von der Beschwerdeführerin angeregte Vorlage an den Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 267 Abs. 1 b), Abs. 2 AEUV zur Frage der Vereinbarkeit der Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. (bzw. § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG n. F.) mit der Markenrichtlinie (RL EU 2015/2436, im Folgenden MRRL) ist nicht veranlasst, weil es an der erforderlichen Entscheidungserheblichkeit dieser Frage fehlt. Denn der Löschungsantrag der Beschwerdeführerin ist ohnehin innerhalb der Ausschlussfrist gestellt worden (vgl. unter b)).

b) Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann eine Marke wegen der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG nur dann gelöscht werden, wenn der Löschungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Markeneintragung gestellt wird. Dadurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass mit längerem Zeitablauf regelmäßig keine zuverlässigen Feststellungen über das Vorliegen des Schutzhindernisses im Zeitpunkt der Eintragung mehr getroffen werden können (Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG, BT-Drucks. 12/6581, S. 96). § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG enthält der Sache nach daher eine Ausgestaltung des Vertrauensinteresses bei an sich

nicht schutzfähigen Marken (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, MarkenG, 4. Aufl., § 50 Rn. 19). Innerhalb dieser Frist muss ein Markeninhaber aber jederzeit mit Löschanträgen rechnen und sich darauf einstellen, wozu auch die Sicherung von Beweisunterlagen in Bezug auf eine im Eintragungsverfahren geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung gehört (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 8. Juli 2015, 25 W (pat) 13/14). Nicht nur zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung, sondern auch solange noch ein Löschantrag gegen die im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke möglich ist, drängt sich daher flankierend hierzu für den Inhaber auch eine Archivierung und Dokumentation von weiteren Benutzungsbelegen auf.

Kontrovers diskutiert wird zwischen den Verfahrensbeteiligten, welcher Eintragungszeitpunkt bei einer in eine nationale Marke umgewandelten Unionsmarke für die Berechnung der Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG (§ 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG n. F.) gilt. Mit dem klaren Wortlaut des Gesetzes ist bei der Berechnung der Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG allein auf das Eintragungsdatum der konkret angegriffenen Marke 30 2018 006 123, also den 27. Juni 2018, abzustellen (vgl. auch BGH GRUR 2014, 872 Rn. 9 – Gute Laune Drops) und nicht auf den Eintragungszeitpunkt der für nichtig erklärten Unionsmarke. Unionsrechtliche Aspekte oder Vertrauensschutzerwägungen stehen dem nicht entgegen.

Die MRRL enthält – wie auch die frühere Markenrichtlinie - keine Vorgaben für Antragsfristen bzw. Ausschlussfristen im Rahmen eines amtlichen Nichtigkeitsverfahrens. Für die Stellung eines Nichtigkeitsantrags beim EUIPO nach Art. 59 Abs. 1 a) UMV sind - auch für die absoluten Nichtigkeitsgründe des Art. 7 Abs. 1 b), c) und d) UMV – gar keine Fristen vorgesehen, so dass Unionsmarkeninhaber im Vergleich zu Inhabern nationaler Marken länger mit Nichtigkeitsanträgen rechnen müssen und dem Risiko des Markenverlustes ausgesetzt sind. Die Markenrichtlinie gebietet daher keine richtlinienkonforme Auslegung dahingehend, dass im Rahmen von § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. auf den Eintragungszeitpunkt der (umgewandelten) Unionsmarke abzustellen wäre. Im Gegenteil werden sogar sehr vereinzelt

(hier nicht entscheidungserhebliche) europarechtliche Bedenken gegen die Frist des § 50 Abs. 2 Satz 3 n. F. MarkenG erhoben, weil eine solche Ausschlussfrist in der Richtlinie gerade nicht vorgesehen ist (vgl. Hinweis in der Zweiten Stellungnahme der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. zum MaMoG – GRUR 2018, 385, 386).

Die Inhaberin der Streitmarke und frühere Inhaberin der (später für nichtig erklärten) Unionsmarke ist daher durch die Ausschlussfrist im deutschen Recht nicht schlechter gestellt. Aus dem gleichen Grund verfängt auch nicht der Einwand der Markeninhaberin, dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach so langer Zeit immer schwieriger wird, gilt dies doch auch bzw. erst recht für das europäische Nichtigkeitsverfahren. Als Ausgleich bietet Art. 59 Abs. 2 UMV (bzw. nach früherem Recht Art. 52 Abs. 2 GMV) dem Inhaber einer europäischen Marke die Möglichkeit, durch den Nachweis einer zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags erreichten Verkehrsdurchsetzung der Marke die Löschung seiner Marke abzuwenden. Nach bisherigem und für den hiesigen Streitfall geltendem Recht wird der Inhaber einer mit dem Löschungsantrag angegriffenen nationalen Marke durch § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG (a. F.) nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung bereits in der Form privilegiert, dass ihm quasi durch Einräumung einer zweiten Chance (vgl. BPatG, Beschluss vom 8. Juli 2015, 25 W (pat) 13/14) die Möglichkeit eröffnet wird, durch den Nachweis einer zum Zeitpunkt der Entscheidung erreichten Verkehrsdurchsetzung seine Marke mit der ursprünglichen Priorität zu erhalten. In Umsetzung von Art. 4 Abs. 4 Satz 2 MRRL wird für ab dem 14. Januar 2019 eingeleitete Nichtigkeitsverfahren gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ebenfalls der Zeitpunkt der Antragstellung vorgegeben.

Anmelder haben die Wahl, Unionsmarken und/oder nationale Marken anzumelden. Die Beschwerdegegnerin hat sich durch Anmeldung einer Unionsmarke freiwillig (zunächst) den Regelungen der Unionsmarkenverordnung/Gemeinschaftsmarkenverordnung unterworfen. Soweit die Beschwerdegegnerin nun ein „unter-

schiedliches Schutzniveau“ von nationaler Marke einerseits und auf einer Umwandlung beruhenden nationalen Marke andererseits sieht, obwohl beide dieselbe zeitliche Anknüpfung, nämlich den Anmeldezeitpunkt, bei der Beurteilung der Schutzhindernisse aufweisen, so begegnet dies jedenfalls im vorliegenden Fall keinen rechtlichen Bedenken. Die im Streitfall in Rede stehenden Schutzhindernisse beruhen auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung sachbezogener Kennzeichnungen (vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 821 Rn. 41 - ultrafilter international; GRUR 2014, 565 Rn. 17 - smartbook). Dieses Interesse geht einem etwaigen Vertrauens- und Bestandsschutz des Markeninhabers vor. Es muss lediglich dort hinter dem Vertrauen des Markeninhabers auf den Bestand seiner Marke zurücktreten, wo dies ausdrücklich gesetzlich geregelt ist. Eine Erweiterung des insoweit ausdrücklich auf die Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG beschränkten Bestandsschutzes schutzunfähiger Marken steht mit der gesetzlichen Konzeption nicht im Einklang (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 39 ff. - Gute Laune Drops). Anders als die Beschwerdegegnerin meint, ist der zeitliche „Bestandsschutz“ der markenrechtlichen Rechtsposition des Inhabers daher auch nicht in analoger Anwendung des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. von Amts wegen zu berücksichtigen. Würde man im Übrigen auf den Eintragungszeitpunkt der Unionsmarke abstellen, so hätte es die hiesige Antragstellerin wegen der Dauer des europäischen Nichtigkeitsverfahrens gar nicht mehr eigenständig in der Hand gehabt, die Frist einzuhalten, diese war nämlich *vor* Umwandlung bereits abgelaufen. Da sich die 5. Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 12. Januar 2017 einer konkreten Aussage über die Verkehrsdurchsetzung in Deutschland enthalten hat, wäre der Beschwerdeführerin insoweit die Möglichkeit der rechtlichen Überprüfung abgeschnitten gewesen. Auch dies ist ein gewichtiger Grund gegen die Auffassung der Markeninhaberin, auf den Eintragungszeitpunkt der (umgewandelten) Unionsmarke abzustellen.

Ob man in extrem gelagerten Ausnahmefällen (vgl. hierzu z. B. Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, MarkenG, 4. Aufl., § 50 Rn. 19; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50 Rn. 22; offengelassen in BGH GRUR 2014, 872

Rn. 41 – Gute Laune Drops) und daher ggf. auch bei außergewöhnlichen Umständen nach Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke aus Vertrauensschutzgründen ausnahmsweise doch innerhalb der Zehnjahresfrist zumindest die Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung in Betracht ziehen könnte, kann hier dahinstehen. Solche außergewöhnlichen Umstände liegen nämlich ersichtlich nicht vor.

Insoweit hat die Antragstellerin zutreffend darauf hingewiesen, dass sie bereits 2,5 Jahre nach Eintragung der Bezeichnung „ultrafilter international“ in das Unionsmarkenregister Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse beim EUIPO gestellt hatte. Während des gesamten europäischen Verfahrens hat die Schutzfähigkeit gerade auch für Deutschland im Vordergrund gestanden. Ein Vertrauen darauf, dass die Marke für Deutschland unbeanstandet bleibt, hat die Beschwerdegängerin daher nicht haben können, worauf die Beschwerdeführerin ebenfalls zu Recht hingewiesen hat.

Nach alledem ist von der Zulässigkeit des Löschungsantrags auszugehen.

C) Der Löschungsantrag ist auch begründet.

Nach § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie - was hier allein relevant ist - entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG - eingetragen worden ist. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen diese Tatbestände des § 8 MarkenG verstoßen, kann eine Nichtigklärung und Löschung gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens als auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde zweifelsfrei besteht (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 11 – Black Friday; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 und Rn. 18 – smartbook).

Ausgehend hiervon ist der Löschungsantrag begründet, weil der angegriffenen Wortmarke „ultrafilter international“ die originäre Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt(e) sowie an ihr ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht bzw. bestand und eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke bzw. ihrer Rechtsvorgängerin zu keinem der maßgeblichen Zeitpunkte festgestellt werden kann. Dies geht vorliegend zu Lasten der Inhaberin der angegriffenen Marke. Nach neuer BGH-Rechtsprechung trägt nämlich die Markeninhaberin die Feststellungslast, dass sich die Bezeichnung „ultrafilter international“ zu den maßgeblichen Zeitpunkten im Verkehr als Marke durchgesetzt hat (BGH GRUR 2021, 1526 – NJW-Orange). Die Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss des DPMA sind insoweit überholt.

1. Der Markenbestandteil „ultrafilter“ ist ein Fachbegriff für eine bestimmte Art von Filtern. Solche Filter sind Gegenstand oder können Teil der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sein. In Kombination mit einem Substantiv dient der weitere Bestandteil „international“ gerade auch in Nachstellung in praktisch allen Bereichen des Geschäftslebens als Hinweis auf den nicht national begrenzten Bezug bzw. den Bestimmungszweck der angebotenen Produkte. Die Gesamtbezeichnung stellt daher eine unmittelbar beschreibende Angabe über die Art, Beschaffenheit oder Bestimmung der Waren bzw. über den Gegenstand der Dienstleistung sowie einen Hinweis auf deren geografische Verbreitung dar. Dass zu den maßgeblichen Zeitpunkten die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG an der Bezeichnung „ultrafilter international“ für die darunter geschützten Waren und Dienstleistungen bestanden haben und noch bestehen, stellt die Beschwerdegegnerin im Übrigen im hiesigen Nichtigkeitsverfahren in keiner Weise in Abrede, so dass auf die Ausführungen hierzu in den Entscheidungen des EUIPO vom 12. Januar 2001 (Prüfungsbescheid im Anmeldeverfahren), vom 16. Dezember 2003 (Entscheidung der 2. Beschwerdekammer im Anmeldeverfahren), vom 29. Januar 2010 (Entscheidung der Löschungsabteilung), vom 18. Mai 2011 (Entscheidung der

4. Beschwerdekammer im Nichtigkeitsverfahren) und vom 12. Januar 2017 (Entscheidung der 5. Beschwerdekammer im Nichtigkeitsverfahren) Bezug genommen werden kann.

2. Es kann nicht festgestellt werden, dass sich zu den relevanten Zeitpunkten die angegriffene Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG infolge einer markenmäßigen Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt und damit die genannten Schutzhindernisse überwunden hätte.

Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee] BGH GRUR 2014, 483 Rn. 32 – test; GRUR 2006, 760 Rn. 20 - LOTTO). Ob eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, beurteilt sich nach der mutmaßlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise; dabei handelt es sich um den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde (EuGH a. a. O., Rn. 39 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]). Zu berücksichtigen sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (BGHZ 211, 268 Rn. 31 - Sparkassen-Rot, m. w. N.). Führt eine Gesamtbetrachtung dieser Gesichtspunkte zu der Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen

die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss dies zu dem Ergebnis führen, dass eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat und damit die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung vorliegen (EuGH a. a. O. Rn. 42 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 – NJW-Orange). Hiervon kann vorliegend nicht ausgegangen werden.

a) Die von der Streitmarke umfassten Waren und Dienstleistungen richten sich in erster Linie an Fachleute im Bereich der Filtration, Kondensat- und Messtechnik.

b) Für den maßgeblichen **Zeitpunkt der Anmeldung am 29. März 1999** lässt sich aus den im hiesigen Verfahren vorgelegten Unterlagen, die bereits die Beurteilungsgrundlage im europäischen Anmeldeverfahren bildeten, kein hinreichender Schluss auf eine Verkehrsdurchsetzung der Marke „ultrafilter international“ ziehen. Ergänzende Unterlagen sind nicht eingereicht worden.

Die Entscheidung der 2. Beschwerdekammer des EUIPO vom 16. Dezember 2003, die die Zurückweisung der Prüferin im Anmeldeverfahren aufgehoben und eine Verkehrsdurchsetzung unter anderem für Deutschland bejaht hatte, vermag nicht zu überzeugen. Demgegenüber führt die Entscheidung der Lösungsabteilung des EUIPO vom 29. Januar 2010 zutreffend Bedenken bezüglich einer Verkehrsdurchsetzung unter anderem auch für Deutschland auf. Auf diese Ausführungen wird ergänzend Bezug genommen.

aa) Die Beschwerdegegnerin hat folgende Unterlagen in das Verfahren eingeführt:

- Übersicht (Consistent Sales Growth) zur Steigerung der Umsätze in den Geschäftsjahren 94/95 bis 05/06 (Anlage CBH 19)
- Übersicht (The World Market for Purification of Air and Condensate today) Gesamtumsatz in diesem Marktsegment auf dem Weltmarkt für das Geschäftsjahr 1999/2000, differenziert nach Europa, Amerika und Asien (Anlage CBH 20)

- Übersicht (Global Competition) Marktanteile der vier größten Wettbewerber im Bereich Drucklufttechnik auf dem Weltmarkt für die Jahre 1998 und 1999 (Anlage CBH 21)
- Übersicht (Market Share Europe) Marktanteile der B ... AG in Europa im Geschäftsjahr 1999/2000 aufgeschlüsselt nach Regionen, mit Umsatzangabe für Deutschland (Anlage CBH 22)
- Kundenliste Deutschland (Anlage CBH 23)
- Vorlage von 14 Ergebnissen einer eigenen Verkehrsbefragung zur Unterscheidungskraft des Zeichens „ultrafilter international“, davon 8 aus Deutschland, 1 aus Österreich und 5 aus UK (Anlage CBH 24)
- Übersicht über Produktions- und Verkaufsstandorte weltweit (Anlage CBH 25)
- Artikel „Maßgeschneiderte Druckluftaufbereitung sorgt für höchste Produktqualität“ aus der Fachzeitschrift „Drucklufttechnik“, Ausgabe Januar/Februar 2001 (Anlage CBH 26)
- Eigenpublikation ultrafilter news Extrablatt 1-1997 (Anlage CBH 27)
- Eigenpublikation ultrafilter news 1-1997 in Deutsch (Anlage CBH 28)
- Eigenpublikation ultrafilter news 1-1999 in Englisch (Anlage CBH 29)
- Überblick über Kennzeichnungsweise der vertriebenen Produkte (Anlage CBH 30a-g)
- Briefkopf Dänemark und Großbritannien (Anlage CBH 31)
- deutscher Werbeprospekt aus Januar 1997 (Anlage CBH 32)
- englischer Werbeprospekt aus Januar 1997 (Anlage CBH 33)
- Abbildung des Wort-/Bildzeichens ultrafilter international auf dem Lieferwagen des Kundendienstes (Anlage CBH 34)
- Umsatzzahlen (Turnover EU Countries) zum 31.03.99, 31.03.00 und 31.03.01 innerhalb der Europäischen Union, aufgeschlüsselt nach einzelnen Ländern (Anlage CBH 35)

bb) Es bestehen für einen großen Teil der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen bereits Zweifel an einer markenmäßigen Benutzung der Bezeichnung „ultrafilter international“. Zu Recht hat die Antragstellerin darauf hingewiesen,

dass die Markeninhaberin schon nicht ausreichend dargelegt hat, für welche der aus den Klassen 7, 11, 37, 41 und 42 konkret genannten Waren und Dienstleistungen sie die Bezeichnung vor dem Anmeldezeitpunkt markenmäßig benutzt hat.

Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke und damit nicht lediglich eine beschreibende Benutzung voraus. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Rn. 64 - Philips; a. a. O. Rn. 40 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH a. a. O. Rn. 25 – NJW-Orange; GRUR 2015, 1012 Rn. 23 - Nivea-Blau).

Auch ein ausschließlich firmenmäßiger Gebrauch ist nicht als „Benutzung als Marke“ zu bewerten und kann deshalb keine Verkehrsdurchsetzung begründen. Ein Unternehmenskennzeichen individualisiert nämlich nur ein Unternehmen als solches, nicht aber automatisch die von ihm angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen. Allerdings kann die Verwendung eines Unternehmenskennzeichen nicht nur als firmenmäßige, sondern zugleich als markenmäßige Benutzung für bestimmte Waren und Dienstleistungen verstanden werden; maßgeblich ist, ob der Verkehr in der Verwendung der Marke nicht nur einen Hinweis auf einen Geschäftsbetrieb, sondern (auch) auf konkrete aus diesem Betrieb stammende Waren und Dienstleistungen sehen kann (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 684). Dies entbindet die Antragsgegnerin aber nicht, für jede beanspruchte Ware und Dienstleistung den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung getrennt zu erbringen, woran es im Streitfall fehlt.

(1) Angesichts der bis auf das Jahr 1972 zurückgehenden Unternehmenshistorie ist es zwar unproblematisch, dass die damalige Unionsmarkenanmelderin B ... GmbH, eine konzernverbundene Gesellschaft der B ... AG, (erst) am Anmeldetag in das

Handelsregister eingetragen wurde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Aktiengesellschaft selbst erst mit Beschluss vom November 1998 gleichzeitig mit der Änderung der Rechtsform von „B ... GmbH“ in „B ... AG“ umfirmiert worden war. Die hier in Rede stehende Wortkombination „ultrafilter international“ ist mithin erst ab Ende November 1998, also kurz vor dem hier maßgeblichen Anmeldetag 29. März 1999 als Unternehmenskennzeichen eingesetzt worden. Dies wirft jedenfalls die Frage auf, ob und inwieweit die Verwendung des Zeichens als Unternehmenskennzeichen zum Erwerb einer Verkehrsdurchsetzung des Zeichens als Marke überhaupt beizutragen vermochte.

(2) Im europäischen Verfahren hat die Markeninhaberin geltend gemacht, dass das Zeichen „ultrafilter international“ bereits Anfang 1997 zur Bezeichnung ihrer Produkte eingesetzt worden sei. Selbst nach ihren eigenen Angaben hat sie also nur zwei Jahre vor Anmeldung der Marke die Verwendung der hier zu beurteilenden Bezeichnung aufgenommen. In den Unterlagen finden sich allerdings nur sehr vereinzelt - teils schwer erkenn- bzw. lesbare - Produktabbildungen mit der Bezeichnung „ultrafilter international“. Soweit viele der Abbildungen und eingereichten Un-



terlagen die Wort-/Bildkombination  zeigen, die unter der Nr. 1 587 781 in das Unionsmarkenregister eingetragen wurde, belegt dies nicht eine markenmäßige Verwendung der Streitmarke. Die waagerechten Balken verleihen nämlich dem Zeichen erst die erforderliche Unterscheidungskraft, die Hinzufügung der schutzbe gründenden Grafik verändert damit den kennzeichnenden Charakter. Dies unterscheidet den Streitfall auch von den von der Antragsgegnerin in diesem Zusammen hang zitierten europäischen Entscheidungen.

Hinsichtlich der geltend gemachten markenmäßigen Benutzung sind folgende Mängel in den Unterlagen festzuhalten:

- Für einen Teil der Waren (z. B. „Faservliesstoff, Filtermembrane und Filterstützmedien; mechanische und elektrische Kondensableiter“ der Klasse 7 oder „Füllstandsmesser, Ventile, insbesondere Magnetventile, Membranventile, Steuerungen für Ventile, Zeitsteuerungen, Manometer, insbesondere Differenzdruckmanometer, Druckmesser, insbesondere Temperatur-Druckmesser, Niveau-Druckmesser, Verbindungselemente für Filteranlagen“ der Klasse 11) und Dienstleistungen (z. B. „Technische Ausbildung; Verkaufs- und Produktschulung“ als eigenständige Dienstleistung der Klasse 41) fehlt es bereits an jeglichem Vortrag.
- In den Anlagen CBH 19 bis 23 soll nach Angaben der Beschwerdegegnerin die Bezeichnung „ultrafilter international“ in die Weltkarte eingearbeitet sein. Zum einen ist dies aber schon nicht erkennbar - deutlich sichtbar ist lediglich die Verwendung der Wort-/Bildmarke; zum anderen wirft es die Frage auf, auf welche Waren und Dienstleistungen sich diese Verwendung beziehen soll. Nicht zuletzt sind die undatierten Nachweise, wie sich aus der Angabe der Umsatzzahlen für das Jahr 1999/2000 und späterer Jahre ergibt, jedenfalls aus einem Zeitraum nach dem Anmeldetag.
- In Anlage CBH 25 ist die Wiedergabe der Bezeichnungen „ultrafilter international“ auf der Weltkarte deutlich erkennbar, sie ist allerdings nicht datiert.
- Die Anlage CBH 32 (bzw. die englische Fassung CBH 33) zeigt in einem hauseigenen Werbeprospekt über die Unternehmensziele vom Januar 1997 deutlich erkennbar die Angabe ultrafilter international, jedoch ohne konkreten Bezug zu Waren oder Dienstleistungen.
- In dem Artikel der Fachzeitschrift in Anlage CBH 26 ist auf Seite 37 unten eine Druckluftaufbereitungsanlage wiedergegeben, die auf einem Produktteil (kaum lesbar) den Schriftzug „ultrafilter international“ enthält; ein weiteres Produktteil zeigt die Kennzeichnung „ultratroc“. Soweit auf Seite 39 oben die Kennzeichnung „ultrafilter international“ auch auf dem dort abgebildeten Öldampfabsorber angebracht sein soll, ist die Angabe „international“ nicht zu erkennen. Ohnehin datiert der Artikel aber erst auf Januar/Februar 2001, also deutlich nach dem Anmeldezeitpunkt.
- In den hauseigenen Broschüren, Anlage CBH 30a-g, finden sich Produktabbildungen, die neben der Firmenbezeichnung „B ... GmbH“ weitere Bezeichnungen wie

„ultrafilter Made in Germany“, „ultracool“, „ultrasep“, „ultraqua“, „ultracheck vario“, „ultratrockner“, „ultrasorp“, „oilfreepac“ oder die Wort-/Bildmarke aufweisen. Ungeachtet des Umstands, dass zum Teil, so z. B. in Anlage CBH 30a die streitgegenständliche Wortkombination schon nicht erkennbar ist, vermag der Senat bei vielen der Abbildungen nicht zu erkennen, um welche Produkte der Klassen 7 und 11 – z. B. Wassereparatoren, Ölseparatoren, Lüftungsgeräte - es sich dabei konkret handelt. Lediglich in Anlage CBH 30e findet sich das Bild eines technischen Produkts, nämlich des ultratrockner® HRS, auf dem tatsächlich die streitgegenständliche Bezeichnung angebracht ist. Die Produktbroschüren sind allerdings nicht datiert.

- In den unternehmenseigenen Publikationen in Anlage CBH 27 und CBH 28 jeweils aus dem Jahr 1997 wird als Herausgeber die „ultrafilter international“, jedoch ohne konkreten Bezug auf bestimmte Waren und Dienstleistungen benannt.

- Das firmeneigene – undatierte - Werbeblatt über den ultrafilter-Kundendienst (CBH 30g und CBH 34) nimmt zwar Bezug auf konkrete Dienstleistungen aus den Klassen 37 und 42, zeigt aber nur die Wort-/Bildmarke.

All diese (bereits auch im europäischen Verfahren aufgezeigten) Mängel vermochte die Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren nicht auszuräumen. Letztlich kann zugunsten der Markeninhaberin im Streitfall aber eine markenmäßige Benutzung unterstellt werden, weil ohnehin ausreichende Anzeichen für eine Verkehrsdurchsetzung nicht vorliegen.

cc) Auch in der notwendigen Gesamtschau der von der Markeninhaberin vorgelegten Unterlagen kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit angenommen werden, dass sich die Bezeichnung „ultrafilter international“ zum Anmeldezeitpunkt, dem 29. März 1999, bei den hier relevanten Fachverkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt hat.

(1) Die Beschwerdegegnerin mag zwar die Bezeichnung „ultrafilter“ bereits seit der Gründung ihrer Rechtsvorgängerin im Zusammenhang mit ihrem Produktangebot eingesetzt haben. Sie selbst hat jedoch vorgetragen, dass sie die hier maßgebliche

Wortkombination „ultrafilter international“ (erst) ab Anfang 1997 als Kennzeichnung verwendet hat. Von einer langjährigen, nachhaltigen Benutzung der Streitmarke vor dem Anmeldezeitpunkt kann daher kaum ausgegangen werden.

(2) Zwar zeigen die Übersichten in Anlage CBH 19 bis CBH 21, dass die Beschwerdegegnerin im Bereich der Filtration und Kondensattechnik einen stetigen Zuwachs der Umsatzzahlen zwischen den Jahren 1994 und 2000 verzeichnen konnte und ihr Marktanteil im Geschäftsjahr 1999/2000 weltweit auf dem dritten Rang lag. Allerdings weisen die - überdies firmeneigenen - Übersichten keine Umsatzzahlen oder Marktanteile gesondert für Deutschland aus. Allein die Übersichten in Anlage CBH 22 und CBH 35 geben auch konkrete (aber objektiv nicht z. B. durch veröffentlichte Jahresabschlüsse oder Wirtschaftsberichte gestützte) Zahlen für Deutschland an, wobei die Umsatzzahlen für das Jahr 1999/2000 in CBH 22 auch nach dem Anmeldetag erzielt wurden. Selbst wenn man unter Berücksichtigung der Umsatzangabe zum 31. März 1999 in CBH 35 und angesichts der stetigen Entwicklung im Übrigen gewisse Rückschlüsse auf die Marktposition der Beschwerdegegnerin vor dem Anmeldetag ziehen könnte, so stellt sich die Frage, welchen konkreten Waren und Dienstleistungen und welchen Marken (ultratroc, ultramat plus sonic, ultrapac 2000 etc.) der Umsatz zugeordnet werden kann. Die Beschwerdegegnerin hat insofern nicht dargelegt, ob und gegebenenfalls welche Produkte mit Mehrfachkennzeichnungen versehen waren.

(3) Von den als Anlage CBH 24 vorgelegten Ergebnissen einer von der damaligen Unionsmarkenanmelderin selbst im Jahr 2000 durchgeführten Verkehrsbefragung sind die acht Antworten aus Deutschland verwertbar. Die Verwendung des Firmenbogens mit der Wort-/Bildmarke „ultrafilter international“ bildet aber für die Befragung eine Gedankenstütze, die den Aussagewert der Umfrage deutlich reduziert. Zutreffend hat insoweit die Lösungsabteilung des EUIPO auch darauf hingewiesen, dass die Antworten - selbst wenn die Fragen auf Waren und Dienstleistungen abzielten - nicht unbedingt von einer Wahrnehmung des Zeichens „ultrafilter international“ als Marke zeugen. Denn im Fragebogen sind pauschal alle beanspruchten

Waren und Dienstleistungen aufgelistet, auch solche, für die die Beschwerdegegnerin noch nicht einmal eine markenmäßige Benutzung geltend gemacht und erst recht nicht belegt hat. Vorliegend geht es aber gerade nicht um die Frage, ob die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin mit ihrem Unternehmenskennzeichen „ultrafilter“ oder „ultrafilter international“ bekannt gewesen ist. Ferner bleibt unklar, bei wem und wie viele Anfragen gestellt wurden und wie viele Antworten für die Befragende negativ ausgefallen sind oder gar nicht beantwortet wurden.

(4) Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nicht eine Rechnung vorgelegt wurde, Unterlagen vielfach nicht datiert sind, teilweise keine markenmäßige Benutzung für die einzelnen Waren und Dienstleistungen belegt wurde, häufig nur eine reine Benutzung als Unternehmenskennzeichen oder die Verwendung als Wort-/Bildmarke gezeigt wird, keine konkrete Aufschlüsselung der Umsatzzahlen auf einzelne Waren und Dienstleistungen sowie keine konkrete Aufschlüsselung der Umsätze nach verschiedenen Marken erfolgt und auch die eigenen Kundenumfragen in ihrer Aussagekraft eingeschränkt sind. Angesichts der zahlreichen Mängel in den eingereichten Unterlagen und offenen Fragen verbleiben bei der gebotenen Gesamtbetrachtung Zweifel an einer Verkehrsdurchsetzung im Anmeldezeitpunkt.

dd) Da es generell dem Markeninhaber obliegt, im Lösungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (vgl. im Anschluss an EuGH GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa]; GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke-Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 – NJW-Orange), gehen im vorliegenden Streitfall die verbleibenden Zweifel bezüglich einer Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG zu Lasten der Markeninhaberin.

c) Eine Verkehrsdurchsetzung für den **Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde** ist von der Markeninhaberin weder geltend gemacht noch sind hierzu irgendwelche neuen Unterlagen vorgelegt worden. Die unter b) aa) aufgeführten Unterlagen lassen wegen des langen Zeitablaufs diesbezüglich erst recht keinerlei Rückschlüsse mehr zu.

Einer Nichtigkeitsklärung und Löschung der angegriffenen Marke steht § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. daher nicht entgegen.

D) Die Beschwerde der Antragstellerin führt nach alledem zum Erfolg, so dass der angegriffene Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Nichtigkeitsklärung und Löschung der angegriffenen Marke auszusprechen waren.

E) Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG, die im Übrigen nur die Antragstellerin angeregt hat, ist nicht veranlasst. Es stellen sich zwar vorliegend im Zusammenhang mit der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke einige Fragen, diese sind aber allesamt im Streitfall nicht entscheidungserheblich.

F) Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, denn eine solche war nur von der Beschwerdeführerin hilfsweise, nicht aber von der Beschwerdegegnerin beantragt worden und sie war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

G) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt