

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 380/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 37 955

(hier: Lösungsverfahren S 186/97)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2000 durch den Richter Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzenden sowie die Richterin Klante und den Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Gegen die für

Reinigungsanlagen und Filtrationsanlagen oder Teile derselben zur Reinigung, Filtration oder Aufbereitung von Flüssigkeiten, insbesondere von Prozeßflüssigkeiten, Industrieabwässern, Solen, kommunalen Abwässern oder Gasen; Entwässerungsanlagen der Teile derselben zur Behandlung von Flüssigkeiten, insbesondere von Prozeßflüssigkeiten, Industrieabwässern, Solen, kommunalen Abwässern; Rückstandskonditionierungsanlagen, insbesondere Schlammkonditionierungsanlagen, Neutralisations-, Flocculations- oder Fällungsanlagen zur Behandlung von Flüssigkeiten, insbesondere von Prozeßflüssigkeiten, Industrieabwässern, Solen, kommunalen Abwässern; elektrische und/oder elektronische und/oder mechanische Steuergeräte oder Teile derselben zum Betrieb von Reinigungsanlagen und Filtrationsanlagen, Entwässerungsanlagen, Neutralisations-, Flocculations- oder Fällungsanlagen

am 30. August 1996 angemeldete und am 14. Januar 1997 eingetragene Wortmarke

Kontirad

ist Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG erhoben worden. Zur Begründung tragen die Antragsteller vor, dass die Gesellschafter und Geschäftsführer der Antragsgegnerin, M... v... U..., D... S...

und J... K... bis Mai 1996 Mitarbeiter der M1...-Gesellschaften waren, wobei M... v... U... überwiegend in den Jahren vor seinem Ausscheiden für die Entwicklung des "Kontirad"-Sandfilters zuständig gewesen wäre. Der Antragsteller zu 1 H... S... sei Erfinder des patentierten Sandfilters "Kontirad" gewesen und habe den M1...-Gesellschaften das Recht zur Nutzung der Bezeichnung eingeräumt. Diese hätten "Kontirad" zur Bezeichnung eines Sandfilters, einem weiterentwickelten Radialfilter, seit 1987 zur Kennzeichnung benutzt. Im Jahr 1995 habe man sich entschlossen, "Kontirad" als Marke für Sandfilter anzumelden, was jedoch an der in der Folgezeit erfolgten Konkursanmeldung, die die Eröffnung des Konkursverfahrens am 3. Juni 1996 zur Folge hatte, gescheitert sei.

Die Antragsgegnerin hat der Löschung mit der Begründung widersprochen, daß "Kontirad" eine für Sandfilter im großtechnischen Bereich übliche Bezeichnung sei. Daneben sei weder ein Besitzstand der M1...-Gesellschaften entstanden noch ein behindernder Wettbewerb denkbar, da die M1...-Gesellschaften sich im Konkurs befänden. Eine Klage der Antragsteller unter anderem auf Löschung der Marke sei vom Landgericht Bochum abgewiesen worden, was inzwischen vom Oberlandesgericht Hamm bestätigt worden sei.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Marke wegen Bösgläubigkeit der Antragstellerin bei der Markenmeldung gelöscht und ihr die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Zur Begründung wurde angeführt, der Begriff der Bösgläubigkeit sei dahingehend auszulegen, daß es sich um einen qualifizierten Tatbestand handle, der Rechtsmißbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit voraussetze. Hierbei könne man auf die Grundsätze des UWG zur mißbräuchlichen Markenmeldung zurückgreifen. Dabei sei davon auszugehen, daß die Anmeldung eines Zeichens als Marke nicht schon wegen bekannter Vorbenutzung eines Dritten sittenwidrig sei. Es müßten zusätzliche Gesichtspunkte hinzu kommen, beispielsweise die Anmeldung des gleichen Zeichens in Kenntnis eines wertvollen Besitzstandes eines vorbenutzenden Dritten ohne sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder etwa eine Behinderungsabsicht. Ob

ein wertvoller Besitzstand vorliege, könne dahingestellt bleiben, da jedenfalls sonstige Unlauterbarkeitsmomente vorlägen. Hierfür reiche es aus, daß die Antragsteller das Zeichen seit längerer Zeit benutzt hätten und planten, das Zeichen als Marke anzumelden, was der Konkurs der M1...-Gesellschaften verhindert habe. Dabei sei die Benutzung der Bezeichnung "Kontirad" durch die M1...-Gesellschaften seit 1987 unstrittig. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin habe "Kontirad" auch herkunftshinweisende Funktion. Es bestehe kein Anhaltspunkt für eine beschreibende Funktion des beanspruchten Begriffs für Sandfilter. Die Benutzung von "Kontirad" sei zumindest einem der Gesellschafter der Antragsgegnerin bei der Anmeldung bekannt gewesen. Was die Behinderungsabsicht betreffe, könne nach der Lebenserfahrung angenommen werden, daß diese zumindest ein Motiv der Markenmeldung gewesen sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie ist der Auffassung, daß nicht nur die M1...-Gesellschaften "Kontirad" vor der Anmeldung benutzt hätten; vielmehr seien Kontirad-Filter in mehreren Planungsunterlagen Dritter aufgeführt. Die Eignung zur Kennzeichnung sei damit erschwert. Nach dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit sei kein sittenwidriges Handeln zu erkennen. Es könne kein wertvoller Besitzstand angenommen werden, da nicht vorgetragen worden sei, ab wann die Kennzeichnung benutzt wurde, wie lange dies der Fall gewesen sei, welche Umsätze mit der gekennzeichneten Ware getätigt wurden und welche Bedeutung die Kennzeichnung für den Erfolg der Vermarktung hatte. So sei im Jahre 1995 eine Benutzung von „Kontirad“ nur noch für zwei Sandfilter erfolgt und 1996 gar nicht mehr.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluß der Markenabteilung aufzuheben und den Löschungsantrag in vollem Umfang zurückzuweisen,
hilfsweise den Löschungsantrag wegen der Waren

Entwässerungsanlagen oder Teile derselben zur Behandlung von Flüssigkeiten, insbesondere von Prozeßflüssigkeiten, Industrieabwässern, Solen, kommunalen Abwassern;

Rückstandskonditionierungsanlagen insbesondere Schlammkonditionierungsanlagen, Neutralisations-, Flocculations- oder Fällungsanlagen zur Behandlung von Flüssigkeiten insbesondere von Prozeßflüssigkeiten, Industrieabwässern, Solen, kommunalen Abwassern;

elektrische und/oder elektronische und/oder mechanische Steuergeräte oder Teile derselben zum Betrieb von Reinigungsanlagen und Filtrationsanlagen, Entwässerungsanlagen, Neutralisations-, Flocculations- oder Fällungsanlagen

zurückzuweisen,

weiter hilfsweise, den Löschantrag wegen der Waren "elektrische und/oder elektronische und/oder mechanische Steuergeräte oder Teile derselben zum Betrieb von Reinigungsanlagen und Filtrationsanlagen, Entwässerungsanlagen, Neutralisations-, Flocculations- oder Fällungsanlagen" zurückzuweisen.

Die Antragsteller beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie tragen vor, daß mit „Kontirad“ gekennzeichnete Produkte in den Jahren vor der Konkurseröffnung und auch danach mit Genehmigung des Konkursverwalters weitervertrieben worden seien. Der geringe Umsatz im Jahre 1995 sei bedingt durch die schlechte wirtschaftliche Situation, die dann zum Konkurs geführt habe.

Den vorgelegten Unterlagen könne entnommen werden, daß "Kontirad"-Sandfilter noch im Jahre 1997 ein auf die M2... GmbH hinweisender Begriff in Fachkreisen gewesen sei.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn die angegriffene Marke ist gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG zu löschen.

Danach wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war.

Von der Bösgläubigkeit des Anmelders ist jedenfalls dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH, WRP 2000,1293,1294 – Equi 2000). Demzufolge war die Antragsgegnerin bösgläubig, weil sie mit der Anmeldung beabsichtigte, den Vorbenutzer der Marke an deren weiteren Benutzung zu hindern. An die Feststellung der erforderlichen Behinderungsabsicht sind keine zu hohen Anforderungen zu stellen, wenn die Kenntnis vom Besitzstand, bzw. sonstige Unlauterkeitsmomente vorhanden sind. In der Regel kann in solchen Situationen nach der Lebenserfahrung angenommen werden, dass die Behinderungsabsicht zumindest eines von mehreren Motiven der Markenmeldung war (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 50 Rdn 14).

Die Geschäftsführer der Antragsgegnerin wußten, daß die M1...-Gesellschaften den Begriff "Kontirad" zur Kennzeichnung eines industriellen Sandfiltersystems

seit 1987 benutzen. Zum Nachweis haben die Löschantragsteller eine Kopie der bis zu diesem Jahr zurückreichenden Verkaufsprospekte vorgelegt. Sämtliche Geschäftsführer der Antragsgegnerin, auf deren Kenntnis nach dem Rechtsgedanken des § 166 Abs 1 BGB abzustellen ist, waren zuvor Mitarbeiter der M1...-Gesellschaften; der Geschäftsführer van Unen war sogar mit der Frage, ob "Kontirad" als Marke der M1...-Gesellschaften angemeldet werden sollte, befaßt und befürwortete dies laut Besprechungsbericht vom 12. Dezember 1995 (Anlage 4 des Löschantrages). Hierbei ist ohne Belang, ob es dann wegen fehlender finanzieller Mittel oder aus sonstigen Gründen nicht mehr zur Eintragung der Marke kam; auch ist unerheblich, ob der Besprechungsbericht von dem Antragsteller zu 1) unterzeichnet und von der Mitarbeiterin J1... erledigt worden ist, sodaß es auf deren Vernehmung als Zeugin nicht ankommt. Denn bei dieser Sachlage reicht es für ein nach § 138 ZPO wirksames Bestreiten der Kenntnis von der Verwendung der Marke „Kontirad“ durch die M1...-Gesellschaften nicht aus, dass die Antragsgegnerin pauschal eine Benutzung von „Kontirad“ in Abrede stellt. Daß die Bezeichnung vor der Anmeldung im Jahr 1996 benutzt worden ist, ergibt sich vielmehr aus dem eigenen Vorbringen der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung, wonach die M1...-Gesellschaften 1995, wenn auch nur zwei, Sandfilter mit der Kennzeichnung „Kontirad“ veräußert haben.

Zudem belegt die Aufnahme des Kontirad-Filters in den Arbeitsbericht „Abwasserfiltration“ des ATV-Fachausschusses 2.8 zu Verfahren der weitergehenden Abwasserreinigung nach biologischer Behandlung nicht nur einen wertvollen Besitzstand, sondern auch eine intensive Benutzung vor der Anmeldung im Jahre 1996. Dieser Bericht ist zwar erst im Jahre 1997 erschienen und damit möglicherweise ganz kurze Zeit nach der Anmeldung. Gemeint ist damit jedoch erkennbar das System der M1...-Gesellschaften, da es ausgeschlossen ist, daß die Antragsgegnerin in wenigen Monaten die Aufnahme in eine von hochrangigen Experten gefertigte Zusammenstellung von Abwasserreinigungssystemen erreicht hat, zumal berichtet wird, dass es sich um eine in Deutschland erfolgte Weiterentwicklung eines Radialfilters handelt, die unstreitig durch den Löschantragsteller zu 1) er-

folgt ist und deren Ergebnis der „Kontirad“-Filter war, der dann langjährig von den M1...-Gesellschaften vertrieben wurde, wie auch den mit der Antragschrift vom 01. Oktober 1997 eingereichten Unterlagen (Anlagen 7 und 8) zu entnehmen ist.

Die im Jahr 1996 infolge Konkurses unterbrochene Benutzung war entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin unschädlich, da die Möglichkeit zur Fortführung des Betriebs und die ernsthafte Absicht hierzu vorhanden war (vgl. BGH, GRUR 1957,25-Hausbücherei), was sich ohne weiteres aus dem Löschungsbegehren des Antragstellers zu 2. als Konkursverwalters ergibt.

Für die Löschung wegen Bösgläubigkeit kommt es nicht darauf an, ob „Kontirad“ eine schutzfähige Bezeichnung ist. Eine Bösgläubigkeit iSv § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG ist auch dann gegeben, wenn jemand mit der Anmeldung einer bestimmten Marke einen anderen in der Verwendung einer schutzunfähigen Bezeichnung behindern will. Es entspricht dem Gesetzeszweck, daß auch in derartigen Fällen einer beabsichtigten wirtschaftlichen Behinderung eine solche Marke durch Löschung wegen Bösgläubigkeit wieder beseitigt werden kann (BPatGE 42, 139, 145 "tubeXpert"). Im übrigen bestehen keine Zweifel an der Unterscheidungskraft des Begriffs "Kontirad" für Sandfilteranlagen, da ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt nicht feststellbar ist. Auch kann nicht ohne weiteres von einem Freihaltebedürfnis ausgegangen werden, da jeglicher Anhaltspunkt fehlt, daß sich "Kontirad" bereits im Jahre 1996 zu einem Sachbegriff für eine bestimmte Art von Sandfilteranlagen hin entwickelt hätte.

Die Bösgläubigkeit bei der Markenmeldung bezieht sich auf alle für die Markeninhaberin geschützten Waren, so daß auch die "Hilfsanträge" nicht zum Erfolg führen können. Die M1...-Gesellschaften haben die Bezeichnung für ein industrielles Sandfiltersystem eingesetzt. Dieses ist eine Reinigungs- und Filtrationsanlage zur Reinigung, Filtration oder Aufbereitung von Flüssigkeiten. Die mit den "Hilfsanträgen" beanspruchten Waren sind übliche Teile dieser Anlage, die zu einem Sandfiltersystem, wie es von den M1...-Gesellschaften vertrieben wurde, gehören. Des-

halb erstreckt sich das Interesse der Antragsteller an der Beseitigung der bösgläubig erwirkten Eintragung auch auf diese Waren.

Die Kosten des Lösungsverfahrens waren der Antragsgegnerin aufzuerlegen. Sind an einem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so können Patentamt und – gericht bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 63 Abs 1 Satz 1 , § 71 Abs 1 MarkenG). Dies ist der Fall, wenn der Antrag auf Löschung einer Marke wegen Bösgläubigkeit erfolgreich ist (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 63 Rdn 11, § 71 Rdn 21; BPatGE 42,139-SS2).

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG war nicht veranlasst .Die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, weil der Senat in rechtlicher Hinsicht nicht von der Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm vom 29. Oktober 1998 (4 U 81/98) abweicht. Die im Ergebnis abweichende Entscheidung beruht letztlich nur auf tatsächlichen Gründen, nachdem die Antragsteller dort nicht hatten nachweisen können, dass sie „Kontirad“ vor der Anmeldung der gleichlautenden Marke durch die Antragsgegnerin in einem § 4 Nr 2 MarkenG entsprechenden Umfang benutzt hatten.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Sekretaruk

Mü/Na