



BESCHLUSS

In dem Nichtigkeitsverfahren

der

GmbH & Co. KG,

— Antragstellerin —

— Verfahrensbevollmächtigte:

Seifried IP

60322 Frankfurt

gegen

die

GmbH,

— Antragsgegnerin und Markeninhaberin —

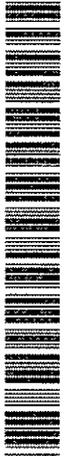
— Verfahrensbevollmächtigte:

betreffend die Wortmarke 30 2015 048 636

Isha

hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch den Leitenden Regierungsdirektor Portmann als Vorsitzenden, die Regierungsdirektorin Reutter und die Regierungsdirektorin Link

beschlossen:



3020150486361

1. Die Eintragung der Wortmarke 30 2015 048 636 wird für nichtig erklärt und gelöscht.
2. Die Markeninhaberin trägt die Kosten des Verfahrens.
3. Der Gegenstandswert des Verfahrens wird auf 50.000,00 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 05.08.2015 angemeldeten und am 27.11.2015 für die Waren

Klasse 09: Sonnenbrillen

Klasse 14: Phantasie-Schmuckwaren, nämlich Ringe, Schlüsselringe, Ohrringe, Manschettenknöpfe, Armbänder, Uhrkettenanhänger, Broschen, Ketten, Halsketten, Krawattennadeln, Anstecknadeln, Medaillons

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Freizeittaschen, Einkaufstaschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Handtaschen, Abendtaschen, Sporttaschen, Badetaschen, Schultaschen, Umhänge-riemen [Schulterriemen], Kindertaschen, Gürteltaschen, Koffer, Handkoffer, Hutkoffer, Attachékoffer, Aktenkoffer, Kleidersäcke, Packsäcke, Beutel, Brustbeutel, Tabakbeutel, Kulturbeutel, Reiseneccessaires, Strumpfbeutel, Schuhbeutel, Sportbeutel, Schulranzen, Kleinfederwaren, nämlich Kartentaschen [Brieftaschen], Ausweistaschen; Taschen aus Stoff, Leder und lederähnlichen Materialien, soweit in Klasse 18 enthalten; Portemonnaies, Rucksäcke, Reisekoffer, Reisetaschen, Regenschirme, Aktentaschen, Brieftaschen, College-Mappen (soweit in Klasse 18 enthalten), Kosmetiktaschen und -koffer

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Damen- und Herren-Oberbekleidung, Blusen, Kostüme, Kleider, Röcke, Jacken, Hosen, Hemden, Pullover, Krawatten, Mäntel, Schals, Handschuhe, Strümpfe, Unterwäsche, T-Shirts, Polo-Shirts, Sportbekleidung, Badebekleidung, Lederbekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, Stiefel, Gürtel

in das Markenregister eingetragenen Wortmarke 30 2015 048 636

Isha

Mit am 07.07.2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin unter Zahlung der Gebühr beantragt, die eingetragene Wortmarke 30 2015 048 636 wegen absoluter Schutzhindernisse für nichtig zu erklären und zu löschen.

Zur Begründung führt die Antragstellerin an, dass die angegriffene Marke entgegen

§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG

eingetragen worden sei.

Die Markeninhaberin (zum Zeitpunkt der Antragstellung die _____ GmbH) sei eine am 20.08.2015 gegründete Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB, deren einzige Gesellschafterin die _____ sei. Geschäftsführerin beider Gesellschaften sei Frau _____ . Bereits die Rechtsvorgängerin der _____ GmbH, die _____ GmbH, habe umfangreich wegen angeblicher Verletzungen der Marke „MO“ abgemahnt. Die Markeninhaberin sei Inhaberin von 161 Marken, davon 160 Wortmarken. Keine dieser Marken sei bekannt. Eine Markenstrategie sei auf den ersten Blick nicht erkennbar. Ein solches Anmeldeverhalten sei mit einer vernünftigen Markenstrategie nicht zu erklären.

Das Deutsche Patent- und Markenamt liste in seinen Jahresberichten die Firmen mit den meisten Markeneintragungen auf. Im Jahresbericht 2018 sei die Markeninhaberin auf Platz zehn geführt mit 41 im Register eingetragenen Marken.

Die Markeninhaberin habe überhaupt keine Anstalten gemacht, eine Marke aufzubauen. Allerdings würden sich alle Marken der Markeninhaberin hervorragend als Modellbezeichnungen für Bekleidungsartikel eignen.

Die Markeninhaberin habe überwiegend Vornamen als Marken angemeldet sowie Bezeichnungen, die sich besonders gut als werbemäßige Anpreisung eignen würden. Es seien Bezeichnungen angemeldet worden, die ausnahmslos zuvor, teilweise jahrelang, bereits als Modellbezeichnungen für Bekleidungsartikel benutzt worden seien, darunter auch die antragsgegenständliche Bezeichnung „Isha“, die bereits mindestens seit dem 22.03.2015 für Damenkleider von Tommy Hilfiger auf Amazon.de angeboten worden sei. Dass die Markeninhaberin all diese umfangreich vorbenutzten Zeichen rein zufällig als Marke angemeldet haben wolle, sei nicht ernsthaft zu behaupten. Es handele sich keineswegs um Allerweltsbezeichnungen, sondern ausnahmslos um ungewöhnliche Zeichen wie etwa „Yuka“, „Usha“, „Faina“. Bestimmte, von der Markeninhaberin angeführte Online-Shops seien sogenannte „Dummys“, die eine echte Benutzung nur simulieren würden.

Das eigentliche Geschäftskonzept der Markeninhaberin bestehe darin, nach populären Modellbezeichnungen recherchieren zu lassen und diese anschließend als Marke anzumelden. Nach Eintragung der Marken beginne sie, Dritte mit Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen zu überziehen. Die Antragstellerin mahne außergewöhnlich umfangreich ab und überziehe Dritte in großem Umfang mit Klagen und Verfügungsverfahren. Ein derart intensives Abmahnverhalten und

derart umfangreiche gerichtliche Maßnahmen ließen nur den Schluss zu, dass das eigentliche Geschäftsmodell der Markeninhaberin das rechtsmißbräuchliche Geltendmachen von Unterlassungs-, Schadensersatz- und Vertragsstrafansprüchen gegenüber Dritten sei.

Soweit die Markeninhaberin auf entsprechende Lizenzverträge verweise, hätte sie ihrer sekundären Darlegungslast genügen und angebliche Lizenzverträge vorlegen müssen. Nach Auffassung der Antragstellerin erziele die Markeninhaberin ihre Umsätze nicht aus Lizenzzahlungen, sondern aus dem Abmahngeschäft.

Die Antragstellerin beantragt,

1. die Eintragung der angegriffenen Marke für nichtig zu erklären und zu löschen
2. der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mit amtlichem Schreiben am 21.07.2020 gegen Empfangsbekanntnis zugestellten Nichtigkeitsantrag mit Schriftsatz vom 21.09.2020, eingegangen am selben Tag, widersprochen.

Sie beantragt,

1. den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen
2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Nach Ansicht der Antragsgegnerin sind bei der Betrachtung der Entwicklung und Anmeldung der Marken und ihrer jeweiligen Nutzung zwei Unternehmensstränge einzubeziehen. Die im Jahre 2015 gegründete Markeninhaberin (zum Zeitpunkt der Antragstellung GmbH) sei eine Tochterfirma der GmbH. Beide Unternehmen würden von geleitet. Die Markeninhaberin sei für die Entwicklung, das Anmelden und Verwalten der einzelnen Marken zuständig. In ihr würden sämtliche Marken gebündelt, damit eine einheitliche und strukturierte Handhabung, ein Markenaufbau und die anschließende Lizenzierung der Marken an die GmbH und andere Unternehmen erfolgen könne. Unter den Lizenzzeichen lasse die GmbH Bekleidung und Accessoires herstellen und vertreibe diese an/über Dritte, insbesondere im Plattformgeschäft, aber auch an Shopping-Clubs wie Zalando Lounge oder Limango. Zu diesen Dritten würden auch Gesellschaften der '-Unternehmensgruppe gehören, die von Herrn , Sohn der Frau , geleitet würden.

Bei dem Vertrieb über ein Plattformgeschäft käme es weniger auf die Etablierung einer Unternehmens- oder Dachmarke an, sondern auf die Verbindung eines bestimmten Stils, einer bestimmten Modelinie oder einer konkreten Warenkategorie.

Dies erkläre die Vielzahl der angemeldeten Marken. Die Marken würden verschiedene Käufer-schichten unterschiedlich ansprechen. Rechtsansprüche gegen Verletzer würden nur aus etwa 14 Marken durchgesetzt. Dies diene dem Schutz vor Verwässerung der eigenen Marken.

Die Antragstellerin legte Eidesstattliche Versicherungen von Frau _____, Herrn _____ und der Prokuristin der Geschäftsführerin der I _____ GmbH, der _____ GmbH und der _____ GmbH, Frau _____ vor. Die Markeninhaberin erwirtschaftete ihre Erlöse nicht mit dem Herstellen und Vertrieb von Bekleidung, sondern mit dem Entwickeln und Lizenzieren von Marken. So unterhalte die Markeninhaberin auch Geschäftsbeziehungen mit der _____ GmbH, _____ Die _____ GmbH und die _____ GmbH hätten im Jahr 2019 Waren im Wert von ca. 25,05 Mio. Euro ausgeliefert.

Mit Antrag vom 03.01.2022 wurde die Marke auf _____ GmbH umgeschrieben. Mit Schreiben vom 25.07.2023 hat die Rechtsnachfolgerin, die _____, den Eintritt in das Nichtigkeitsverfahren erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten sowie den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Wortmarke 30 2016 015 282, dem fristgerecht widersprochen wurde, ist gemäß §§ 53, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig. Er hat auch in der Sache Erfolg.

Die angegriffene Marke "Isha" war gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG auf Antrag für nichtig zu erklären und zu löschen, weil die Anmeldung unter Berücksichtigung aller Umstände des vorliegenden Falles als bösgläubig zu erachten ist.

Nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Der Begriff der Bösgläubigkeit wurde der Markenrechtsrichtlinie entnommen und ist demzufolge richtlinienkonform auszulegen. Es geht hier um einen qualifizierten Tatbestand, der Rechtsmissbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit voraussetzt (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = Sonderheft BIPMZ, S. 89). In der Rechtsprechung werden insoweit im Wesentlichen drei Fallgruppen unterschieden:

Ein sittenwidriger Markenerwerb kann zum einen darin liegen, dass der Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren/Dienstleis-

tungen, mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers, oder in der Absicht für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen.

Zum anderen kann das wettbewerbsrechtlich Verwerfliche auch darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1033 – EQUI 2000; GRUR 1998, 1034, 1037 – Makalu). In diesem Fall hängt die rechtliche Bewertung des Handelns des Markeninhabers als sittenwidrig nicht von der Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ab (vgl. BGH GRUR 1998, 412, 414 – Analgin).

Ein Sittenverstoß kann schließlich auch in der Anmeldung sogenannter „Spekulationsmarken“ liegen, um Dritte mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen, ohne dass ein genereller Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 244 f. – Classe E; GRUR 2012, 429 (Nr. 10) – Simca).

Darüber hinaus sind aber auch durchaus weitere Fallgestaltungen einer bösgläubigen Markenmeldung denkbar. Entscheidend ist allein, ob dem Anmelder der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs oder der Sittenwidrigkeit gemacht werden kann. Das Markengesetz knüpft insoweit an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschanpruch aus § 1 UWG (a.F.) oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 MarkenG heranzuziehen (vgl. BPatG GRUR 2000, 812, 814 – tubeXpert).

Vorliegend kommt eine bösgläubige Markenmeldung unter dem Gesichtspunkt einer Spekulationsmarke in Betracht.

Von einer Markenmeldung zu Spekulationszwecken ist in den Fällen auszugehen, in denen ein Markeninhaber eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, für die er keinen ernsthaften Benutzungswillen hat und die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen zu überziehen bzw. zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen (vgl. BGH GRUR 2001, 242 [242] – Classe E; GRUR 2009, 780 Rn. 20 – Ivadal; BPatG, 29 W (pat) 016/14, 15.11.2017 – YOU & ME).

Eine Benutzungsabsicht steht der Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung nicht von vornherein entgegen, da diese eine umfassende Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erfordert und die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund der Markenmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Tz. 23 – EROS).

Die erforderliche Bösgläubigkeit muss im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke vorgelegen haben. Dass die streitgegenständliche Marke zwischenzeitlich auf die jetzige Markeninhaberin übertragen wurde, führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung haftet der Marke an und kann deshalb durch eine spätere Übertragung auf einen anderen Inhaber nicht beeinflusst werden (vgl. Ströbele/ Hacker/ Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 50 Rn. 13, 18).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze sieht die Markenabteilung vorliegend die Voraussetzungen für eine Spekulationsmarke als erfüllt an. Hierfür sind insbesondere folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

1. Die ursprüngliche Markeninhaberin, die _____ GmbH, hat eine große Zahl von Marken angemeldet. Gemäß dem Vorbringen der Antragstellerin im Schriftsatz vom 1.7.2020, das von der Antragsgegnerin nicht bestritten wurde, war sie Inhaberin von 161 Marken, davon 160 Wortmarken. Ausweislich der Jahresberichte des Deutschen Patent- und Markenamtes zählte die Markenmelderin im Jahr 2016 und 2018 zu den Unternehmen mit den meisten nationalen Markeneinträgen. Im Jahr 2016 wurden 55 Marken, im Jahr 2018 wurden 41 Marken für sie eingetragen.
2. Die Marken wurden zwar nicht für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet, sondern größtenteils jeweils für Waren der Klassen 09, 14, 18 und 25. Auffällig ist jedoch, dass es sich dabei um ganz unterschiedliche Wortmarken handelt (vgl. die alphabetische Auflistung der Marken von A- Y im Schriftsatz der Antragstellerin vom 1.7.2020).
3. Die Tatsache, dass die (ursprüngliche) Markeninhaberin in kurzer Zeit sehr viele Marken angemeldet hat und dass es sich dabei um ganz unterschiedliche Wortmarken handelt, ist ungewöhnlich und wirft die Frage auf, ob hinsichtlich all dieser Marken ein ernsthafter Benutzungswillen bestand oder ob die Hortung solcher Marken nicht in erster Linie dem Zweck diene, Dritte bei Verwendung gleicher oder ähnlicher Marken mit rechtsmißbräuchlichen Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen zu überziehen. Erklärungsbedürftig ist auch, wie die Antragstellerin auf die ganz unterschiedlichen Markennamen kam, dies insbesondere im Hinblick auf etwaige Vorbenutzungen durch Mitbewerber.

Im einzelnen:

- a) Die Antragsgegnerin trägt umfänglich zur Benutzung ihrer Marken sowie zur Markenstrategie vor. Allerdings handelt es sich dabei ganz überwiegend um allgemeine Feststellungen. So macht die Antragsgegnerin geltend, dass die Waren weniger im stationären Verkauf als vielmehr im Rahmen des Onlinehandels vertrieben werden und dass es dabei weniger auf die Etablierung einer Unternehmens- oder Dachmarke, sondern vielmehr auf einen bestimmten Stil ankomme. Jede Marke werde für eine bestimmte Zielgruppe konzipiert, ihre Marken würden umfangreich benutzt und erhebliche Umsätze mit diesen Marken erzielt. Die (ursprüngliche) Markeninhaberin würde

ihre Erlöse nicht mit dem Herstellen und Vertrieb von Bekleidung, sondern allein mit der Entwicklung und vertraglichen Lizenzierung der Marken erwirtschaften.

b) Im gesamten Vorbringen der Antragsgegnerin gibt es jedoch nur zwei konkrete quantitative Angaben: Im Schriftsatz vom 23.11.2020 wird unter Punkt VI. Geschäftszahlen ausgeführt, dass die GmbH sowie die GmbH als Plattformverkäufer unter den Marken der Markeninhaberin allein im Jahr 2019 Waren im Wert von € 25,05 Millionen ausgeliefert hätten. Zudem seien bei der Markeninhaberin in diesem Zeitraum Lizenzzahlungen von Vertragspartnern über mehrere hunderttausend Euro für die Benutzung ihrer Zeichen eingegangen. Diese Angaben werden durch die drei vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen der Frau , Frau und Herrn (Anlage AG 22/ AG 23 vom 18.11./21.11.2020) bestätigt.

Hierzu ist folgendes festzustellen: Die Angaben betreffen nur das Jahr 2019. Die Umsatzzahl von 25,05 Millionen € bezieht sich allgemein auf „Marken der Markeninhaberin“. Eine Aufschlüsselung, also eine konkrete Angaben zur Benutzung der einzelnen Marken, erfolgt nicht. Dies wäre jedoch im Hinblick auf die ungewöhnlich hohe Zahl der für die Antragsgegnerin eingetragenen Marken erforderlich gewesen, um den Eindruck zu widerlegen, dass es sich insoweit um Spekulationsmarken handelt, für die kein ernsthafter Benutzungswillen besteht.

Auch zu den Lizenzzahlungen fehlen konkrete Angaben, für welche Marken Lizenzgebühren und in welcher Höhe gezahlt wurden. Zudem ist die Angabe „mehrere hunderttausend Euro“ zu unbestimmt. Außerdem wurde kein einziger Lizenzvertrag vorgelegt, obwohl die Erlöse der früheren Markeninhaberin doch allein darauf beruhen sollen. Gleiches gilt für die angeführten Lizenzen der GmbH in . Auch insoweit ist lediglich von „Geschäftsbeziehungen in nicht unerheblichem Maße“ die Rede.

Soweit die Antragsgegnerin geltend macht, dass ihre Marken auf bekannten Plattformen gelistet sind (vgl. zB Anlage AG 10, AG 17) oder auf der unternehmenseigenen Homepage angeboten werden (vgl. zB Anlagenkonvolut AG 16), ist dies als Benutzungsnachweis nicht ausreichend, weil nicht ersichtlich ist, ob und in welcher Höhe Umsätze mit den jeweiligen Marken gemacht wurden.

c) Hinsichtlich der streitgegenständlichen Marke „Isha“ wurden im Anlagekonvolut AG 12 zwar drei Rechnungen vorgelegt (Rechnung vom 5.8.2016, 53 Teile, 252,28 €; Rechnung vom 26.8.2016, 57 Teile, 203,49 €; Rechnung vom 7.9.2016, 6 Teile, 27,25 €). Wegen des geringen Umfangs ist insoweit aber schon eine ernsthafte Benutzung zweifelhaft. Im übrigen würde dies der Annahme der Bösgläubigkeit nicht entgegenstehen, weil die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund der Markenmeldung sein muss, sondern es ausreicht, wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Tz. 23 – EROS).

4. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es vorliegend konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass es sich bei den angemeldeten Marken um vorbenutzte Bezeichnungen handelt. Dies legt jedenfalls die detaillierte Auflistung nahe, die die Antragstellerin im Schriftsatz vom 1.7.2020 vorgelegt hat, derzufolge diverse Bezeichnungen bereits als Modellbezeichnungen für Bekleidungsartikel benutzt worden waren, darunter auch die hier streitgegenständliche Marke „Isha“.

Zwar erklärt Frau _____ in der eidesstattliche Versicherung, dass das Erstellen der jeweiligen Markenbegriffe ein bestimmtes Ziel verfolge, und erläutert das beispielhaft an verschiedenen Marken wie etwa „Taddy“, „Izia“ oder „Faina“. Dem steht jedoch entgegen, dass einige dieser Marken (etwa „faina“ oder „usha“) schon vorbenutzt waren, so dass es sich insoweit um nachträgliche Erklärungsversuche handeln könnte. Zudem betrifft die Erklärung ohnehin nur einen geringen Teil der insgesamt angemeldeten Marken.

Soweit Frau _____ in ihrer eidesstattlichen Versicherung vom 21.11.2020 (Anlage AG 22) erklärt, dass ihr bei der Anmeldung der jeweiligen Marken eine Vorbenutzung der Begriffe durch dritte Unternehmen nicht bekannt gewesen sei, ist dies nicht glaubhaft. Denn dies erklärt nicht, wie die Antragsgegnerin auf die ganz unterschiedlichen Markennamen gekommen ist und entkräftet nicht den Vorwurf, dass systematisch nach (Modell-) Bezeichnungen recherchiert wurde, die von Mitbewerbern bereits benutzt wurden, um diese dann mit Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen zu überziehen.

5. Die Behinderungsabsicht manifestiert sich zudem im umfänglichen Abmahn- und Klageverhalten der Antragsgegnerin, vgl. Anlagen AS 4, AS 5, AS 19, AS 20, AS 21, AS 22, AS 23, AS 24, AS 25 sowie die im Schriftsatz vom 1.7.2020 genannten Klage- und Verfügungsverfahren. Zudem wird auf die ursprüngliche Markeninhaberin auch im „Abmahnradar“ hingewiesen (vgl. Anlage AS 26).

Das Vorbringen der Antragsgegnerin, Hintergrund eines solchen Vorgehens sei der Schutz vor der Verwässerung der eigenen Marken, ist im Hinblick auf die Gesamtumstände nicht überzeugend.

6. In der maßgeblichen Gesamtbetrachtung aller Indizien und objektiven Umstände drängt sich vorliegend der Schluss auf in Behinderungsabsicht angemeldete Spekulationsmarken auf.

Bei dieser Sachlage ist es Sache des Markeninhabers, plausible Erklärungen zu den Zielen und der unternehmerischen Logik der Anmeldung dieser Marke abzugeben. Der Inhaber der in Rede stehenden Marke ist nämlich am besten geeignet, über seine Absichten bei der Anmeldung der Marke aufzuklären und Beweise zu liefern, die davon überzeugen können, dass diese Absichten trotz Vorliegens objektiver Umstände rechtmäßig waren (vgl. EuG, T-663/19, MONOPOLY, Rn. 43,44).

Vorliegend konnte die Antragsgegnerin jedoch nicht überzeugend darlegen, dass ihre Absichten und ihr Anmeldeverhalten rechtmäßig waren.

Die Marke ist daher antragsgemäß zu löschen.

III.

Die Markeninhaberin trägt die Kosten des Verfahrens. Gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der bei der Wahrung von Rechten zu fordernden prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.

Im Falle einer bösgläubig vorgenommenen Markenmeldung entspricht es im Regelfall, so auch vorliegend, der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen, da einer bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmißbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrundeliegt (st. Rspr.; BpatG, 25 W (pat) 71/17; GRUR, RS 2020, VTIGER m.w.N.).

IV.

Der Gegenstandswert des Verfahrens ist gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2 und § 33 Abs. 1 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung der Höhe des Gegenstandswertes in einem auf Löschung einer Marke gerichteten Verfahren ist nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH, I ZB 39/19 v. 17.02.2020 – VENOM; I ZB 17/17 v. 29.03.2018 – H 15; I ZB 105/16 v. 18.10.2017 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung; I ZB 52/15 v. 24.11.2016 – Sparkassen-Rot; I ZB 61/13 v. 30.07.2015 – Langenscheidt-Gelb). Dieses Interesse wird vom Bundesgerichtshof und mehreren Markensenaten des Bundespatentgerichts bei unbenutzten Marken und bei Marken, bei denen sich zu Art und Umfang der Benutzung keine Feststellungen treffen lassen, in der Regel mit 50.000,00 Euro beziffert (vgl. z.B. BGH, ZB 25/18 v. 28.05.2020 – Streitwertfestsetzung; I ZB 39/19 v. 17.02.2020 – VENOM; BPatG, 27 W (pat) 45/17 v. 14.10.2019 – Caught in The Act). Anhaltspunkte, die vorliegend ein Abweichen von diesem Regelgegenstandswert veranlassen würden, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 66 Markengesetz (MarkenG) das Rechtsmittel der **Beschwerde** eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist **innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich** beim Deutschen Patent- und Markenamt einzu-legen. Das Schreiben muss per Post oder als Telefax im DPMA eingehen. Eine Einreichung per E-Mail ist unzulässig. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena

Deutsches Patent- und Markenamt, Informations- und Dienstleistungszentrum, 10958 Berlin

Die **Beschwerde** kann stattdessen auch in **elektronischer Form** über die elektronische Annahmestelle des DPMA (nicht per E-Mail) eingereicht werden (§ 95a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 130a Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 5 und 6 Zivilprozessordnung (ZPO), § 12 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV), §§ 1 ff. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV)). Die näheren (technischen) Voraussetzungen sind in der ERVDPMAV aufgeführt.

Innerhalb der Beschwerdefrist ist die **Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz (PatKostG) Nr. 401 100 = EUR 500,00)** auf das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA für das Deutsche Patent- und Markenamt zu **entrichten**. Die Beschwerdegebühr ist für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen. Wird die Beschwerdegebühr **nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 PatKostG)**.

Hinweise:

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)). Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei Zustellung ins Ausland mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur Post gilt dieser zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

Markenabteilung 3.4

Portmann
Leitender Regierungsdirektor

Reutter
Regierungsdirektorin

Link
Regierungsdirektorin

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.