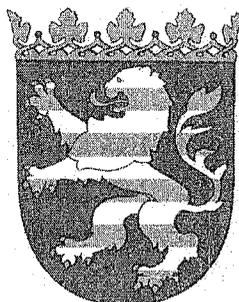
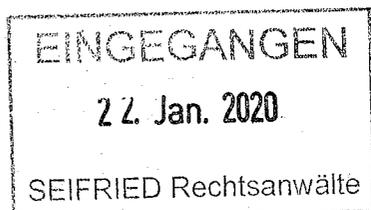


Landgericht Frankfurt am Main

Verkündet am: 16.01.2020

Aktenzeichen: 2-03 O 214/19

Schmied, Justizsekretärin
Urkundsbeamtin/-beamter der Geschäftsstelle



Im Namen des Volkes Urteil

In dem Rechtsstreit

[Redacted]

Beteiligungs-mbH, d. v. d.

Klägerin

Prozessbevollmächtigte: Seifried IP Rechtsanwälte, Corneliusstr. 18, 60325 Frankfurt am Main,
Geschäftszeichen: 00032-19/TS

gegen

[Redacted]

Beklagter

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt [Redacted]
Geschäftszeichen: RA19N10 / je

hat das Landgericht Frankfurt am Main – 3. Zivilkammer –

durch Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Kurth,
Richter am Landgericht Dr. Mantz und
Richterin am Landgericht Dr. Kothes

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16.01.2020 für R e c h t erkannt:

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 15.948,62 EUR zuzüglich Zinsen hieraus seit dem 15.05.2019 in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu bezahlen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Rückzahlung von Lizenzgebühren und Anwaltskosten aufgrund markenrechtlicher Abmahnungen aus dem Jahr 2015.

Die Klägerin ist ein Unternehmen für Heimtextilien. Sie vertreibt Wohndecken, Plaids und Kissen im Premium-Segment.

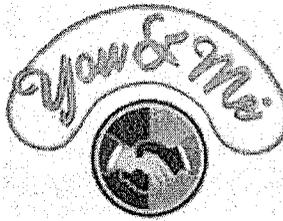
Der Beklagte ist Kleinunternehmer.

Der Beklagte meldete 2002 als Einzelunternehmen mit seinem Namen und der Zusatzbezeichnung „First Lady“ ein Gewerbe mit dem Tätigkeitsschwerpunkt „Einzelhandel mit Kleidung und Textilien (second hand)“ an. Dies erweiterte er im Jahr 2016 auf „Einzelhandel mit Schuhen, Geschenkartikeln, Glas- und Porzellanwaren und Getränken“. Er mietete ein kleines Ladengeschäft an und betrieb den Online-Shop www.youandme.de.

Der Beklagte meldete seit 1998 insgesamt 23 Marken (Wortmarken, Bildmarken und Wort-/Bildmarken) an, auf die Ausführungen in der Klageschrift, Seiten 5 ff. (Bl. 5-14 d.A.) wird Bezug genommen. Die Markenmeldungen nahm er teilweise zurück, teilweise gelten diese als zurückgenommen und teilweise wurden die Anmeldungen zurückgewiesen. Die Anmeldungen erfassen im Schutzbereich Produkte aus verschiedenen Bereichen, darunter Waschmittel, Mittel zur Körperpflege, Kaffee, Zucker, Druckereierzeugnisse, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Stahlwolle, Glas, alkoholische Fruchtgetränke und andere alkoholische Getränke Heizungsgeräte, sanitäre Anlagen, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Bürsten und Pinsel, Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Werbung. Zu den Marken gehören neben einer Vielzahl an Variationen mit dem Wortbestandteil „YOU & ME“ Marken wie „Bill Clinton“, „Sonntag“, „Lieber Gruß“, „Sonnenblume“, „Margerite“, „WONDERFUL WORLD“ und „Petite Fleur“.

Der Beklagte war auch Inhaber der hier streitgegenständlichen und am 15.08.2008 angemeldeten, am 16.10.2008 eingetragenen Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil

„You&Me“ mit der Registernummer 30 2008 053 586 (Anlage K2, Bl. 51/57 d.A.) [hier nur schwarz-weiß]



sowie der am 08.10.2009 angemeldeten, am 17.03.2010 eingetragenen Wortmarke „YOU & ME“ mit der Registernummer 30 2009 059 519 (Anlage K2, Bl. 51/55 d.A.). Darüber hinaus verfügte er über weitere weitere Wort-/Bildmarken mit identischer oder sehr ähnlicher Gestaltung, aber anderem Anmeldetag und teils anderen Schutzklassen, u.a. mit der Registernummer 30 649 599.

Der Beklagte ging aus seinen Marken vielfach gegen deren Benutzung durch Dritte vor (vgl. z.B. OLG Köln, Beschl. v. 31.07.2008 – 6 W 90/08, Anlage A9, Bl. 364 d.A.).

Am 09.01.2013 und am 14.03.2013 wurden Löschanträge wegen der hier streitgegenständlichen Wortmarke gestellt (Bl. 56 d.A.).

Der Beklagte ließ die Klägerin sowie eine Abnehmerin der Klägerin mit anwaltlichen Schreiben jeweils vom 27.05.2015 wegen des Angebots von Wohndecken der Klägerin mit der Bezeichnung „YOU AND ME“ abmahnen und zur Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und Zahlung von Rechtsanwaltskosten jeweils in Höhe einer 1,5-Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert von 100.000 EUR zuzüglich Pauschale, insgesamt 2.274,50 EUR auffordern (Anlage K1, Bl. 42 d.A.; Anlage K2, Bl. 51 d.A.). Zur Begründung führte er aus, dass er Inhaber der Marke „YOU & ME“ sei, die umfassenden kennzeichenrechtlichen Schutz genieße, unter anderem für Betten und Kissen sowie für Bettdecken. Beispielhaft legte er Registerauszüge der Marken mit den Registernummern 30 2008 053 586 (Wort-/Bildmarke) und 30 2009 059 519 (Wortmarke) vor. Die Marken würden umfassend genutzt, sowohl im eigenen Geschäftsbetrieb als auch über ein Netzwerk von Lizenznehmern. Auch zum Schutz von Lizenznehmern gehe der Beklagte konsequent gegen Kennzeichenrechtsverletzungen vor.

Mit Schreiben vom 02.06.2015 stellte die Klägerin ihre ebenfalls abgemahnte Abnehmerin von allen mit der Markenverletzung „YOU & ME“ in Zusammenhang stehenden Kosten frei, die sich auf insgesamt 1.973,90 EUR beliefen (Anlage K3, Bl. 60 d.A.).

Die Klägerin und der Beklagte schlossen einen Vergleich. Die Klägerin gab eine Unterlassungserklärung ab und zahlte eine Lizenzgebühr in Höhe von 6.500 EUR für bereits

ausgelieferte Decken. Ferner übernahm die Klägerin die Kosten der beiden Abmahnungen in Höhe von insgesamt 4.549 EUR.

Die Kosten der eigenen Rechtsvertretung der Klägerin beliefen sich auf 3.612 EUR (Anlage K5, Bl. 68 d.A.).

Der Beklagte meldete im Jahr 2016 eine weitere Wortmarke „YOU&ME“ mit der Registernummer 30 2016 022 296 an.

Das BPatG ordnete mit Beschluss vom 15.11.2017 (Az. 29 W (pat) 16/14, BeckRS 2017, 137230, Anlage K6, Bl. 69 d.A.) die Löschung der Wortmarke „YOU & ME“ mit der Registernummer 30 2009 059 519 an. Hierbei stellte das BPatG fest, dass die Marke des Beklagten nicht als Herkunftshinweis geeignet sei, da es sich für einen Teil der maßgeblichen Waren um eine geläufige und alltägliche Fremdwortkombination für ein Motiv handele. Darüber hinaus war das BPatG davon überzeugt, dass das Handeln des hiesigen Beklagten keinen legitimen markenrechtlichen Zwecken diene. Es lägen viele konkrete Anhaltspunkte vor, die zwar für sich allein betrachtet die Bösgläubigkeit nicht hinreichend sicher zu belegen vermochten, in der maßgeblichen Gesamtbetrachtung aller Indizien dränge sich jedoch der Schluss auf eine in Behinderungsabsicht angemeldete Spekulationsmarke auf. Auf die weiteren Ausführungen im Beschluss des BPatG wird verwiesen.

Der Beklagte löschte die Marke 30 2009 059 519 sodann mit Wirkung zum 22.12.2017.

Die Klägerin ließ den Beklagten mit anwaltlichem Schreiben vom 29.04.2019 mit Frist bis zum 14.05.2019 zur Erstattung der aufgrund der bösgläubigen Abmahnungen an den Beklagten geleisteten Zahlungen in Höhe von 16.634,90 EUR auffordern (Anlage K 12, Bl. 117 d.A.). Außerdem focht die Klägerin den Vergleich zwischen den Parteien wegen arglistiger Täuschung an. Der Beklagte wies dies mit Schreiben vom 06.05.2019, eingegangen bei der Klägerin am 07.05.2019, zurück (Anlage K 13, Bl. 119 d.A.).

Das LG Frankfurt a.M. verurteilte den Beklagten mit Urteil vom 09.05.2018 (Az. 2-06 O 408/17) wegen Verfalls zur Einwilligung in die Löschung u.a. der Wort-/Bildmarke mit der Registernummer 30 2008 053 586 u.a. für die Waren „Webstoffe, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken“. Hinsichtlich der Wort-/Bildmarke mit der Registernummer 30 649 599 wurde er zur Löschung für verschiedene Getränke verurteilt. Die Berufung des Beklagten war nicht erfolgreich (OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2019, 430).

Die Klägerin ist der Auffassung, dass sie aus § 52 Abs. 3 Nr. 2 S. 2 MarkenG Rückzahlung der von ihr geleisteten Beträge verlangen könne. Das BPatG habe festgestellt, dass die Marke in Behinderungsabsicht angemeldet worden sei und sich die Bösgläubigkeit des Beklagten auch in seinem Abmahnverhalten manifestiert habe. Dementsprechend stellten sich auch die Abmahnungen des Beklagten als rechtsmissbräuchlich dar. Für einen Rechtsmissbrauch spreche, dass der Beklagte als Kleinunternehmer umfangreich durch wechselnde teils namhafte Kanzleien die Verletzung seiner Marke „YOU & ME“ abgemahnt habe. Das BPatG habe festgestellt, dass die Markenmeldungen des Beklagten in erster Linie der Durchsetzung von Geldansprüchen gedient hätten. Dies sei die eigentliche Einnahmequelle des Beklagten gewesen.

Die vom Beklagten in Anlage A4 vorgelegten Einkaufsrechnungen aus den Jahren 2010-2018 würden weit überwiegend Schuhe betreffen und keine Hinweise auf eine Kennzeichnung der Produkte enthalten. Allein in einer Rechnung vom 02.03.2016 habe der Beklagte 30 Kissen eingekauft.

Die gelöschte Wortmarke und der Wortbestandteil der Wort-/Bildmarke seien nicht unterscheidungskräftig.

Die Klägerin habe das streitgegenständliche Zeichen auch nicht markenmäßig benutzt.

Der Beklagte habe sich in seiner Abmahnung die Ansprüche lediglich auf die Wortmarke gestützt. Die Wort-/Bildmarke des Beklagten sei im Wortbestandteil nicht schutzfähig. Der Wortbestandteil setze sich aus geläufigen, zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern zusammen und habe keine herkunftshinweisende Funktion. Dies habe das BPatG für die Warenklasse „Kissen“ festgestellt, was auf die hier streitgegenständlichen Bettdecken übertragbar sei.

Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch auf § 812 BGB bzw. § 823 Abs. 1 BGB wegen eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb stützen. Dies gelte jedenfalls für die eigenen Rechtsanwaltskosten sowie die wegen der Abmahnung ihrer Abnehmerin übernommenen Kosten. Der Anspruch folge auch aus culpa in contrahendo beim Abschluss des Vergleichs, da der Beklagte hierbei verschwiegen habe, dass er seine Marke bösgläubig angemeldet habe.

Der Beklagte habe auch schuldhaft gehandelt, da zum Zeitpunkt der Abmahnungen bereits Löschungsanträge gegen seine Marke gestellt worden seien und er gewusst habe, dass die Markenmeldung bösgläubig erfolgt sei.

Die Klägerin beantragt nach Klagerücknahme hinsichtlich eines Teils der Zinsforderung, den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin zu bezahlen 15.948,62 EUR zuzüglich Zinsen hieraus seit dem 15.05.2019 in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz.

Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Der Beklagte behauptet, er verkaufe seit 1999 Waren mit der Bezeichnung „YOU&ME“ in seinem Ladengeschäft in Bad Homburg sowie über seinen Online-Shop. Er verweist insofern auf Ablichtungen aus seinem angeblichen Ladengeschäft in Anlage A5, Bl. 314 d.A. Er habe Modewaren im Wert von 50.000 EUR eingekauft. Er verweist hierfür auf die Anlagen A3 und A4 (Bl. 157 ff. d.A.). Ferner legt der Beklagte drei Lizenzvereinbarungen vor, die Ende 2015, Ende 2016 und im April 2018 geschlossen wurden (Anlage A6, Bl. 394 ff. d.A.). Diesbezüglich trägt die Klägerin vor, dass die Lizenzverträge nach Abmahnungen durch den Beklagten zur nachträglichen Vergütung geschlossen worden seien.

Der Beklagte ist der Auffassung, er sei in seiner Abmahnung aus zwei Marken vorgegangen, darunter auch die nicht von der Entscheidung des BPatG betroffene Wort-/Bildmarke.

Seine Marken seien unterscheidungskräftig. Das BPatG habe eine fehlende Unterscheidungskraft nur für einzelne Waren verneint und zwar nur im Hinblick darauf, dass es üblich sei, diese Waren großflächig mit dem Schriftzug „YOU&ME“ als Motiv zu versehen. Für andere Waren wie Betten, Möbel etc. habe das BPatG die Unterscheidungskraft nicht verneint. Das DPMA habe in einem Beschluss vom 17.07.2019 ausgeführt, dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen sei (Anlage A 14, Bl. 372 d.A.). Auch das HABM (nun EUIPO) sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen (Anlage A7, Bl. 333 d.A.). Der Wortbestandteil der geltend gemachten Wort-/Bildmarke sei isoliert kennzeichnungskräftig. Der Wortbestandteil der Marke sei auch nicht beschreibend für Wohndecken.

Die Klägerin habe das Zeichen auch markenmäßig benutzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist begründet.

1. Die Klägerin kann vom Beklagten aus § 823 Abs. 1 BGB wegen eines Eingriffs in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb durch die Geltendmachung von Ansprüchen gestützt auf eine im Wege der bösgläubigen Anmeldung erworbene Marke bzw. aus § 812 Abs. 1 BGB i.V.m. § 52 Abs. 2, 3 MarkenG Rückzahlung der an den Beklagten gezahlten Lizenzgebühren (6.500 EUR) und Abmahnkosten (4.459 EUR) verlangen.

- a. Hinsichtlich der vom Beklagten geltend gemachten Lizenzgebühren und Abmahnkosten in Bezug auf die Wortmarke „YOU&ME“ mit der Registernummer 30 2009 059 519 (Anlage K2, Bl. 51/55 d.A.) ergibt sich der Rückzahlungsanspruch aus § 52 Abs. 2, 3 MarkenG i.V.m. § 812 Abs. 1 BGB.

Denn gemäß § 52 Abs. 2 MarkenG wirkt die Löschung der Wortmarke auf den Zeitpunkt der Eintragung zurück. Dies führt dazu, dass Ansprüche auf Schadensersatz und auf Erstattung von Abmahnkosten mit Wirkung auf den Zeitpunkt, auf den die Löschung zurückwirkt, entfallen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl 2018, § 52 Rn. 28).

So lag der Fall hier. Das BPatG hat die streitgegenständliche Wortmarke rechtskräftig aufgrund einer bösgläubigen Markenmeldung gelöscht. Dass der Beklagte die Marke selbst gelöscht hat, ändert hieran nichts, da er dies erst nach der rechtskräftigen Entscheidung des BPatG getan hat.

- b. Der Beklagte konnte seine Abmahnung auch nicht erfolgreich auf die von ihm angemeldete Wort-/Bildmarke mit der Registernummer 30 2008 053 586 (Anlage K2, Bl. 51/57 d.A.) stützen. Denn insoweit ist ihm eine bösgläubige Markenmeldung vorzuwerfen.

Die Kammer konnte insoweit den Anspruch nicht auf § 52 Abs. 2 MarkenG stützen, da die Löschung wegen Verfalls, die das Landgericht Frankfurt a.M. ausgesprochen hat (Az. 2-06 O 408/17), nur auf den Zeitpunkt der dortigen Klageerhebung zurückwirkte.

Jedoch ist von einer bösgläubigen Markenmeldung auch dieser Marke und damit von einem rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb auszugehen.

Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist ein offener Tatbestand, dessen Inhalt und Grenzen sich erst aus einer Interessen- und Güterabwägung mit der im Einzelfall konkret kollidierenden Interessensphäre Dritter ergeben (vgl. BGH NJW 1998, 2141; BGH GRUR 2006, 432, 433 Rn. 23 m.w.N.). Die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs wird nicht indiziert, sondern ist in jedem Einzelfall unter Heranziehung aller Umstände zu prüfen (vgl. BGH GRUR 1973, 90; BGH NJW-RR 2005, 1175; BGH GRUR 2006, 432, 433 Rn. 23). Eine Abmahnung aus einem absoluten Schutzrecht stellt einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar und kann zum Schadensersatz verpflichten, sofern sie unberechtigt war und der Abmahnende dies schuldhaft und rechtswidrig nicht erkannt hat (BGH GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH GRUR 2006, 432 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II). Denn dem Betroffenen den deliktsrechtlichen Schutz zu entziehen, wäre dem im Interesse der Allgemeinheit liegenden Ziel eines angemessenen und praktisch wirksamen Ausgleichs zwischen dem Schutz der geistigen Leistung einerseits und dem Schutz des freien Wettbewerbs außerhalb des Schutzbereichs bestehender Ausschließlichkeitsrechte andererseits in hohem Maße abträglich. Auf diese Weise werden der Schutz der geistigen Leistung einerseits und die Freiheit des Wettbewerbs andererseits, die durch die Grenzen des Schutzbereichs objektiv voneinander abgegrenzt werden, auch hinsichtlich der Mittel ihrer Durchsetzung und der Haftung für die Überschreitung dieser Grenzen ins Gleichgewicht gebracht (BGH GRUR 2005, 882, 885).

Die Bösgläubigkeit einer Markenmeldung ist stets einzelfallbezogen, aber nach in der Europäischen Union einheitlichen Maßstäben festzustellen (EuGH GRUR 2013, 919 – Malaysia Dairy). Bei der Prüfung der Bösgläubigkeit sind alle erheblichen Faktoren zu

berücksichtigen, die zum Anmeldezeitpunkt relevant sind (EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 53 – Goldhase).

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG ist daher dann auszugehen, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d.h. als Herkunftshinweis benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber des Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – Glückspilz; BGH GRUR 2016, 482 Rn. 16 – LIQUIDROM; BGH GRUR 2009, 780 – Ivadal). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Anmelder in der Absicht handelt, die Marke dazu zu verwenden, gutgläubige Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen unter Druck zu setzen, ohne dass ein genereller eigener Nutzungswille des Markenanmelders vorliegt (sog. Spekulationsmarke).

Soweit der einheitliche nationale und gemeinschaftsrechtliche Begriff der Bösgläubigkeit der Anmeldung eine subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne eines unredlichen oder sonstigen unlauteren Motivs voraussetzt, ist darauf aus den relevanten objektiven Umständen zu schließen (BGH GRUR 2009, 780 ff. Rn. 18 – Ivadal).

Die insoweit entscheidungserhebliche Behinderungsabsicht muss auch nicht den einzigen Beweggrund für die Anmeldung darstellen. Es genügt, wenn es sich um ein wesentliches Motiv handelt. Daher ist die Annahme der Bösgläubigkeit nicht allein durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen (BPatG, Beschl. v. 14.11.2012 - 26 W (pat) 64/08, BeckRS 2012, 213318 – Hop on Hop off). Eine relevante Behinderungsabsicht kann nur angenommen werden, wenn im einzelnen Tatsachen ersichtlich sind, die den Schluss rechtfertigen, mit der Markenmeldung sei ein Missbrauch der Registerrechtsposition zu Zwecken beabsichtigt, die durch das Markenrecht nicht mehr gerechtfertigt sind. Zwar rechtfertigt Wettbewerb es auch, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen und ihnen den Marktauftritt zu erschweren – solange dies mit zulässigen Mitteln geschieht. Dazu gehört es auch, eine eigene Markenreihe zu erweitern (BGH GRUR 2005, 581 – The Colour of Elegance) oder durch die Anmeldung sogenannter Vorratsmarken einen zukünftigen Markenbedarf zu decken. Denn jedermann muss seinen zukünftigen Markenbedarf absichern können, bevor er kostspielige und aufwändige Marketingaktivitäten entwickelt. Schließlich begründet der Umstand, dass eine Marke auch gegen rein dekorative Verwendungsformen ins Feld geführt wird, ebenfalls ohne weitere Anhaltspunkte noch nicht den Vorwurf bösgläubiger Anmeldung (BGH GRUR 2016, 380 Rn. 29 – GLÜCKSPILZ).

Für die Annahme einer markenrechtlich missbilligten Behinderungsabsicht bedarf es der Feststellung weiterer, insbesondere über die bloße Wahrnehmung von Markenrechten hinausgehender negativer Umstände. Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung Dritter (hinüber zur Bösgläubigkeit) ist dann überschritten, wenn das Verhalten eines Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung Dritter und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS).

Dabei dürfen die Anforderungen an die Feststellung der Behinderungsabsicht nicht überspannt werden. Maßgeblich ist, ob sich die Behinderungsabsicht nach der Lebenserfahrung aufdrängt. Dass der Zeitpunkt der Markenanmeldung für die Beurteilung der Bösgläubigkeit maßgeblich ist, schließt eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten und aus den vor und nach der Anmeldung liegenden Begleitumständen können Rückschlüsse auf die Absichten des Anmelders gezogen werden (BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 – GLÜCKSPILZ; BPatG, Beschl. v. 15.11.2017 – 29 W (pat) 16/14, BeckRS 2017, 137230 Rn. 64 – You & Me).

Indizien für eine Spekulationsmarke sind unter anderem die Anmeldung einer Vielzahl von Marken für völlig unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne eine nachvollziehbare ernsthafte Planung für die markenmäßige Benutzung dieser Marken. Dies gilt insbesondere, wenn die erkennbare Hortung solcher Marken im Wesentlichen zu dem ersichtlichen Zweck dient, Dritte bei der Verwendung gleicher oder ähnlicher Marken mit rechtsmissbräuchlichen Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen zu überziehen. Die Annahme einer Spekulationsmarke setzt nicht voraus, dass dadurch in den schutzwürdigen Besitzstand eines Dritten eingegriffen wird.

In Anwendung dieser Grundsätze geht die Kammer vorliegend von einer bösgläubigen Markenanmeldung hinsichtlich der streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke aus. Dies erfasst auch die streitgegenständliche Abmahnung.

aa.

Hierbei hat die Kammer zunächst die Feststellungen des BPatG hinsichtlich der hier streitgegenständlichen Wortmarke gewürdigt. Das BPatG hat insoweit festgestellt, dass der Kläger bereits zuvor eine Vielzahl von Marken angemeldet hatte, die teilweise Allerweltsbegriffe betrafen und allein der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber

Dritten dienten. Gegen diese Feststellungen hat sich der Beklagte im einzelnen nicht gewandt. Er verteidigt sich hiergegen lediglich damit, dass das BPatG Angst vor ihm gehabt habe und dass er es versäumt habe, Belege für seine Nutzung der streitgegenständlichen Wortmarke vorzulegen. Dass er aber Marken angemeldet hat, die alltägliche Begriffe wie „Sonntag“, „Lieber Gruß“ oder „Sonnenblume“ enthielten, und er insoweit praktisch keine Benutzungstätigkeit entfaltet hat, stellt der Beklagte nicht in Abrede. Auch dass er Marken wie „Margerite“, „WONDERFUL WORLD“ und „Petite Fleur“ angemeldet hatte, bei denen künftige Kollisionen mit fremden Zeichen absehbar waren, hat der Beklagte nicht bestritten.

Weiter hat die Kammer berücksichtigt, dass der Beklagte Zeichen mit dem Wortbestandteil „You&Me“ ebenfalls mehrfach angemeldet hat, dass diese in ihrer inhaltlichen Gestaltung weitgehend identisch sind und die späteren Anmeldungen auch für Waren erfolgten, die bereits durch zuvor angemeldete Marken geschützt waren, aber zwischenzeitig aus der Benutzungsschonfrist gefallen waren (vgl. die Ausführungen in der Klageschrift S. 17 ff., Bl. 17 ff. d.A.).

bb.

Unstreitig war weiterhin, dass der Beklagte eine große Zahl von Abmahnungen wegen seiner Zeichen ausgesprochen hat, was insbesondere angesichts des Umstandes, dass es sich bei dem Beklagten unstreitig um einen Kleinunternehmer handelt, ein Indiz für die Rechtsmissbräuchlichkeit der jeweils ausgesprochenen Abmahnungen darstellt (vgl. BGH GRUR 2019, 199 Rn. 23 ff. – Abmahnaktion II). Denn kein kaufmännisch handelnder Unternehmer wird Kostenrisiken in einer für sein Unternehmen existenzbedrohenden Höhe durch eine Vielzahl von Abmahnungen oder Aktivprozessen eingehen, wenn er an der Unterbindung der beanstandeten Rechtsverstöße kein nennenswertes wirtschaftliches Interesse hat.

cc.

Ebenso wenig hat der Beklagte in Abrede gestellt, dass er seine Rechtsberater bzw. Bevollmächtigten mehrfach gewechselt hat, was sich im Übrigen auch aus dem Akteninhalt ergibt. Eine Erklärung hierfür hat der Beklagte nicht gegeben.

dd.

Auch ein konkretes Nutzungskonzept hinsichtlich der streitgegenständlichen Marken oder anderer Marken hat der Beklagte nicht vorgetragen. Zudem ist unbestritten

geblieben, dass der Beklagte in seinen Abmahnungen teilweise unmittelbar auf die Möglichkeit einer Lizenzierung seiner Marke hingewiesen hat. Auch das spricht nicht dafür, dass der Beklagte an einer eigenen Nutzung seiner Marken interessiert ist, sondern dass das Vorgehen gegen Dritte überwiegend bzw. vordringlich der Generierung von Einnahmen dient.

ee.

Weiter hat der Beklagte die streitgegenständlichen Zeichen offenkundig auch nicht in erkennbarem Umfang genutzt.

Das Landgericht Frankfurt a.M. (6. Zivilkammer) hat im Verfahren zum Az. 2-06 O 408/17 zum dortigen Vortrag zu Benutzungshandlungen durch den Beklagten hinsichtlich der hier streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke ausgeführt:

„Der Beklagte hat konkret vorgetragen, die Marke werde für „Beleuchtungsgeräte“ (Tischlampe, Anlage B 18), „Kochgeräte“ und „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“ (Glühweinkocher/Glühbierkocher, Anlage B 19), Wasserleitungsgeräte (Waschbecken samt Wasserhähnen und Schränken/Badmöbel, Anlage B 20) sowie „Webstoffe, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ und „Bett- und Tischdecken“ (Bettwäsche und Zierkissen, Textilwaren, Kissenbezüge, Anlagen B 9 und B 10) genutzt.

Soweit damit überhaupt Benutzungshandlungen zu bestimmten streitgegenständlichen Waren vorgetragen wurden, genügt dies nicht der Darlegung zu ausreichenden Benutzungshandlungen. Wie oben ausgeführt, fehlt der Vortrag, in welchem Umfang die Marke für diese konkreten Waren genutzt wurde.

Der Beklagte kann sich auch nicht auf Benutzungshandlungen von Dritte durch Lizenzierungen berufen. Denn gleichfalls fehlt eine Darlegung zum Umfang der Benutzungshandlungen. Zudem wird die Wort-/Bildmarke Nr. 30 2008 053 586 im Lizenzvertrag mit der Firma Mömax Deutschland GmbH in der Präambel nicht aufgeführt.“

Dem schließt sich die Kammer auch für den hier vom Beklagten geführten Vortrag an. Es ist nicht ersichtlich, dass der Beklagte hier mehr zu seiner Benutzung vorgetragen hätte. Insbesondere hat der Beklagte im Wesentlichen Einkaufsrechnungen vorgelegt, bei denen sich nicht ersehen lässt, ob es sich überhaupt um Waren handelt, die mit dem streitgegenständlichen Zeichen gekennzeichnet sind. Hierauf hat die Klägerin ausdrücklich hingewiesen. Darüber hinaus hat die Klägerin auch moniert, dass lediglich eine der streitgegenständlichen Rechnungen eine hier relevante Warenklasse, nämlich Kissen, betrifft. Auch dem ist der Beklagte nicht entgegengetreten.

Soweit der Beklagte Lizenzvereinbarungen vorlegt, sind diese sämtlich nach der hier streitgegenständlichen Abmahnung abgeschlossen worden. Es ist darüber hinaus

unstreitig geblieben, dass diese erst auf eine Abmahnung des Beklagten zurückzuführen waren (vgl. dazu OLG München GRUR 2019, 828 – Lizenzanalogie bei Stadtplänen). Eine hier zeitlich zu berücksichtigende Benutzungshandlung bzw. ein Nutzungskonzept kann die Kammer insoweit nicht erkennen.

Es ist damit insgesamt nicht ersichtlich, dass der Beklagte das streitgegenständliche Zeichen tatsächlich in nennenswertem Umfang selbst genutzt hat oder dies bei der Anmeldung geplant hätte.

Soweit der Beklagte darauf verweist, dass er ein Ladengeschäft betreibt, das mit „You&Me“ gekennzeichnet ist, steht dieser Umstand der Einschätzung der Kammer ebenfalls nicht entgegen. Zum einen hat der Beklagte lediglich Fotografien vorgelegt, die erst im Rahmen des hiesigen Prozesses erstellt wurden und damit nicht die Situation bei der Markenmeldung widerspiegeln. Auch hat die Klägerin bestritten, dass der Beklagte bereits bei Anmeldung oder danach entsprechend gekennzeichnete Waren angeboten hatte. Zum anderen hat der Beklagte seine Abmahnung auf die zwei streitgegenständlichen Marken gestützt und nicht auf ein eventuelles Unternehmenskennzeichen. Die Benutzung zur Kennzeichnung seines Ladens kann jedoch allenfalls Schutz nach § 15 MarkenG auslösen.

ff.

In der Gesamtschau dieser Indizien geht die Kammer vorliegend von einer bösgläubigen Markenmeldung durch den Beklagten aus.

gg.

Auf die zwischen den Parteien diskutierten Fragen, ob das Zeichen des Beklagten unterscheidungskräftig ist oder nicht und ob die Klägerin das Zeichen überhaupt markenmäßig genutzt hat, kam es nach alledem nicht mehr an.

- c. Die streitgegenständliche Abmahnung durch den Beklagten ist auch adäquat-kausal für den eingetretenen Schaden. Denn nur hierdurch hat sich die Klägerin entschlossen, an den Beklagten Lizenzgebühren und Abmahnkosten zu zahlen.
- d. Der Beklagte handelte auch schuldhaft, da er bereits bei Anmeldung der Marke bösgläubig war und hiervon im Zeitpunkt der Aussprache der Abmahnung Kenntnis hatte. Hierbei hat die Kammer auch berücksichtigt, dass der Beklagte in seinen hier streitgegenständlichen Abmahnungen ausdrücklich ausgeführt hatte, dass seine Marken

umfassend auch über ein Netzwerk von Lizenznehmern genutzt würden, der Beklagte aber im hiesigen Verfahren keinen einzigen Lizenzvertrag vorgelegt hat, der vor der hier streitgegenständlichen Abmahnung geschlossen worden war.

2. Die Klägerin kann weiterhin vom Beklagten aus § 823 BGB Ersatz der eigenen Rechtsverteidigungskosten in der geltend gemachten Höhe verlangen. Denn der Beklagte hat – wie oben dargestellt – in schuldhafter Art und Weise eine unberechtigte Abmahnung ausgesprochen. Die Kosten der Rechtsverteidigung hiergegen waren auch erforderlich und können nach den oben dargestellten Grundsätzen nunmehr zurückverlangt werden.
3. Schließlich kann die Klägerin auch den Ersatz der Kosten der Abmahnung des Abnehmers der Klägerin durch den Beklagten aus § 823 BGB verlangen. Denn die Klägerin hat diese Kosten übernommen.
Die Abmahnung des Abnehmers der Beklagten war aus den oben genannten Gründen ebenfalls unberechtigt und der Beklagte konnte die Zahlung dieser Kosten nicht verlangen. Die Kammer erachtet die Übernahme der Kosten durch die Klägerin auch als adäquat-kausalen Schaden, den der Beklagte schuldhaft verursacht hat.
4. Der Zinsanspruch ergibt sich jeweils aus den §§ 286, 288 BGB unter dem Gesichtspunkt des Verzuges.
5. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 92 Abs. 2, 269 Abs. 3 ZPO, da die Teilrücknahme der Klägerin wegen eines Teils der Zinsforderung verhältnismäßig geringfügig war.
6. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO.

Dr. Kurth

Dr. Kothes

Dr. Mantz

Beglaubigt

Landgericht Frankfurt am Main, 21. Januar 2020


Schmiegel, Justizsekretärin

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

