



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 56/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. November 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 011 893 – S 178/12 Lösch

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 24. Februar 2014 wird aufgehoben.
Die Löschung der eingetragenen Marke 30 2009 011 893 wird angeordnet.
2. Der Markeninhaber trägt die Kosten des Verfahrens vor der Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Das am 27. Februar 2009 angemeldete Zeichen

Jonhy Wee

ist am 15. Mai 2009 für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 10, 11 und 20 unter der Registernummer 30 2009 011 893 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister als Wortmarke eingetragen worden:

Klasse 10: Beutel und Einwegbeutel zur Aufnahme von Urin; Beutel und Einwegbeutel zur Aufnahme von Urin, umfassend Mittel zum Binden von Urin, insbesondere umfassend eine mit Superabsorber gefüllte Vlieshülle;

Klasse 11: transportable Toiletten;

Klasse 20: Einrichtungen zur Aufnahme von Urin, nämlich Kunststoffbehälter zur Aufnahme von Urin.

Der Antragsteller begehrt die Löschung dieser Marke wegen bösgläubiger Marken Anmeldung.

Der Löschantragsteller vertreibt von der Fa. P... Ltd. in S..., produzierte Urinbeutel. Die Marke „Jonhy Wee“ hat er – nach seinem von Seiten des Markeninhabers unwidersprochen gebliebenen Vortrag – im Jahr 2003 entworfen (Bescheinigung Anlage 1 zum Schriftsatz vom 10. April 2012, Bl. 147 GA). Im Jahr 2004 hat er den Markeninhaber als Vertriebspartner für Deutschland und die Türkei gewonnen. Der Antragsteller hat ebenfalls im Jahr 2004 bei dem E... Designer W... Zeichnungen zu und Logos mit dem Wortbestandteil „Jonhy Wee“ entwerfen lassen und die diesbezüglichen Nutzungsrechte erworben, sowie die Logos an die Produzenten der Urinbeutel in S... übermittelt (Anlagen 6, 7 zur ergänzenden Beschwerdebegründung vom 10. April 2014, Bl. 155 – 160 GA).

Am 26. Mai 2005 haben der Löschantragsteller, handelnd unter der Firma G... („Generalimporteur“), und die O... mbH („General Distributor“), vertreten durch ihren Geschäftsführer, den Markeninhaber, einen Alleinvertriebsvertrag (Anlage 9, Bl. 162 – 167 GA) geschlossen, der auszugsweise wie folgt lautet:

„ § 1

1. *Der General Importeur ist uneingeschränkter Rechteinhaber für den Vertrieb in Europa der Produkte mit dem Namen*
Jonhy Wee schnellbindender Einweg-Urinbeutel
Duke Puke schnellbindender Einweg-Brechbeutel
2. *Der General Importeur betraut den Unternehmer mit dem Alleinvertrieb seiner vorbenannten Produkte einschließlich etwaiger neuer, veränderter Ausführungen in dem in § 2 bezeichneten Vertragsgebiet. ...*

3. *Der General Distributor kauft und verkauft im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des General Importeurs ist der General Distributor nicht berechtigt.*
4. *Der General Importeur wird im Vertragsgebiet keine weiteren Vertragshändler einsetzen. ...*

§ 2

Vertragsgebiet

Vertragsgebiet ist das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

...

§ 4

Zusammenarbeit im Vertrieb

1. ...
- ...
5. *Der General Distributor verpflichtet sich, jedweden Kontakt zu dem Hersteller der vertragsgegenständlichen Produkte zu unterlassen, es sei denn der General Importeur erklärt ausdrücklich sein Einverständnis. ...*

§ 5

Wettbewerb, Vertrieb anderer Erzeugnisse

1. *Der General Distributor darf nicht ohne schriftliche Einwilligung des General Importeurs Erzeugnisse anderer Hersteller, die mit den Vertragserzeugnissen in Wettbewerb stehen, vertreiben, sich an einem Wettbewerber des General Importeurs oder des Herstellers direkt oder indirekt beteiligen oder einen Wettbewerber in sonstiger Weise unterstützen. Das Wettbewerbsverbot gilt ein Jahr über den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus.*

...

§ 9

Direktgeschäfte des General Importeurs

Der General Importeur verpflichtet sich, Direktgeschäfte über Lieferungen in das Vertragsgebiet zu unterlassen. Er verpflichtet sich weiter, keine Geschäfte mit Dritten zu machen, von denen er weiß, dass sie in das Vertragsgebiet liefern wollen. Erfährt General Importeur von derartigen Absichten später, wird er im Rahmen des rechtlich Möglichen und Zumutbaren derartiges Verhalten unterbinden.

...“

In den Folgejahren wurden auf der Grundlage dieses Alleinvertriebsvertrags durch den Vertrieb von mit dem Zeichen „Jonhy Wee“ gekennzeichneten Einweg-Urinbeuteln im Inland Umsätze im ...stelligen Bereich erzielt. So hat die Firma G... der O... mbH (im Folgenden als „O... GmbH“ bezeichnet) am 24. Oktober 2005 „Jonhy Wee“-Produkte zum Preis von ... Euro in Rechnung gestellt (Anlage 13 zum Schriftsatz vom 10. April 2014, Bl. 173 GA), des Weiteren hat die O... GmbH am 17. Juli 2006 „Jonhy Wee-Urinbeutel“ im Wert von ... Euro bei der G... bestellt (Anlage 10 zum vorgenannten Schriftsatz, Bl. 170 GA) sowie für die Jahre 2007 und 2008 Verkaufserlöse mit „Jonhy Wee“-Produkten i. H. v. ... Euro bzw. ... Euro bestätigt (Anlage 11 zum o. g. Schriftsatz, Bl. 171 GA, Bescheinigung vom 30. April 2009). Die letzte Bestellung der O... GmbH von „Jonhy Wee“- Urinbeuteln im Wert von ... Euro datiert vom 26. März 2010 (Anlage 12 zum o. g. Schriftsatz, Bl. 172 GA). Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 12. August 2008 an die O... GmbH erhöhte Einkaufspreise für die „Jonhy Wee“-Produkte festgesetzt (Anlage 14 zum o. g. Schriftsatz, Bl. 174 GA). Nach dem März 2010 sind Bestellungen (des Markeninhabers im Namen) der O... GmbH ausgeblieben. In der Folgezeit hat der Antragsteller festgestellt, dass der Markeninhaber bzw. die O... GmbH vertragswidrig Ware von einem anderen Lieferanten geordert hat. Im Jahr 2012 ist der Inhaber der angegriffenen Marke aus dieser im Wege eines beim Landgericht Stuttgart gestellten Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Antragsteller vorgegangen, mit der dem Antragsteller verboten werden sollte, Waren unter dem Zeichen „Jonhy Wee“ in Verkehr zu bringen (Anlage 20, eingereicht mit anwaltlichem Schriftsatz des Antragstellers vom 11. Mai 2016, Bl. 232 ff. GA). Der Antrag nimmt auf eine eidesstattliche Versicherung des Markeninhabers (Bl. 228/229 GA) als Glaubhaftmachungsmittel Bezug, in der dieser – wie der Antragsteller unwidersprochen vorgetragen hat – den Sachverhalt unvollständig schildert und insbesondere die langjährige Zusammenarbeit der Beteiligten sowie den Alleinvertriebsvertrag nicht erwähnt hat. Des

Weiteren hat der Markeninhaber am 7. Mai 2012 Strafanzeige gegen den Antragsteller wegen gewerbsmäßiger Kennzeichenverletzung gem. § 143 MarkenG gestellt aufgrund der Verletzung der Rechte des Markeninhabers an der verfahrensgegenständlichen Marke 30 2009 011 893 (Anlage 19, Bl. 230 GA).

Der Löschantragsteller hat am 10. Juli 2012 die vollständige Löschung der Wortmarke 30 2009 011 893 „Jonhy Wee“ hinsichtlich sämtlicher eingetragener Waren beantragt. Mit Schriftsatz vom 18. September 2012 hat er seinen Löschantrag auf § 50 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt und dahingehend begründet, dass der Markeninhaber mit der Anmeldung der Marke gegen den Alleinvertriebsvertrag vom 26. Mai 2005 verstoßen habe.

Der Antragsteller hat im Rahmen der Begründung seines Löschantrags weiter ausgeführt, dass er selber Inhaber der Marke „Jonhy Wee“ sei. Dies sei dem Markeninhaber im Hinblick auf die Regelung in § 1 des Alleinvertriebsvertrags vom 26. Mai 2005 bekannt gewesen. Durch die Markenmeldung greife der Markeninhaber in den schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers ein und versuche zugleich, den Antragsteller in seinem Marktverhalten zu behindern.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dem ihm am 27. Juli 2012 zugestellten Löschantrag mit anwaltlichem Schriftsatz vom 26. September 2012, beim DPMA eingegangen am selben Tage, widersprochen und zugleich beantragt, dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 24. Februar 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Löschantrag sowie den Antrag des Markeninhabers, dem Antragsteller die Kosten des Löschantragsverfahrens aufzuerlegen, zurückgewiesen. Der zulässige Löschantrag sei nicht begründet. Den Antragsteller treffe eine Mitwirkungsverpflichtung dahingehend, Gründe für die von ihm behauptete Bösgläubigkeit des Markeninhabers zum Anmeldezeitpunkt substantiiert vorzutragen und mit geeigneten Unterlagen zu belegen. Der von ihm vorgetragene Sachverhalt trage den

Bösgläubigkeitsvorwurf jedoch nicht, dieser habe auch nicht durch eine ergänzende Amtsrecherche erhärtet werden können.

Es sei zweifelhaft, ob der Antragsteller über einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Jonhy Wee“ verfüge, da der Alleinvertriebsvertrag in § 1 den Antragsteller lediglich als „Rechteinhaber für den Vertrieb“ bezeichne, so dass naheliege, dass ein mit dem s...ischen Hersteller vereinbartes Alleinvertriebsrecht gemeint sei, nicht aber ein Recht an einem Kennzeichen. Der Vertrag lasse offen, ob die Produktkennzeichnung vom Antragsteller selber stamme, oder ob die Waren bereits vom Hersteller entsprechend gekennzeichnet würden. Daher sei zweifelhaft, ob ein eigener schutzwürdiger Besitzstand des Antragstellers an der Bezeichnung „Jonhy Wee“ bestehe.

Vor dem Hintergrund, dass die Markenabteilung diverse weitere Anbieter von Medizinprodukten und Hygieneartikeln recherchiert habe, die Einwegurinbeutel unter der Marke „Jonhy Wee“ vertreiben, könne nicht abschließend festgestellt werden, ob und wer im Zeitpunkt der Anmeldung einen vorrangigen Besitzstand an der Kennzeichnung gehabt habe. Denn es sei nicht klar, welche Beziehungen unter diesen Anbietern bestünden, ob die jeweiligen Produkte vom selben Hersteller stammen würden oder welche eigenen oder abgeleiteten Rechte diese Drittanbieter hätten.

Zudem lägen auch für die Annahme des subjektiven Tatbestands des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG keine ausreichenden Anhaltspunkte vor. Es sei nicht feststellbar, dass es dem Antragsgegner maßgeblich darauf angekommen sei, einen fremden Besitzstand zu stören. Ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der Marke könne ihm vor dem Hintergrund, dass er selber unter der Firma O...

GmbH Einwegurinbeutel mit der Kennzeichnung „Jonhy Wee“ vertrieben habe, nicht ohne weitere Indizien abgesprochen werden, vielmehr könne es ihm bei der Anmeldung auch vornehmlich auf die Sicherung seiner eigenen Wettbewerbssituation angekommen sein.

Ein möglicher Verstoß gegen Verpflichtungen aus dem Alleinvertriebsvertrag begründe möglicherweise vertragliche Schadensersatzansprüche, nicht aber automatisch eine Bösgläubigkeit im Sinne des Markenrechts.

Der Kostenantrag des Markeninhabers sei ebenfalls unbegründet. Ein Verstoß des Antragstellers gegen prozessuale Sorgfaltspflichten sei nicht ersichtlich, insbesondere könne die Erhebung des Bösgläubigkeitsvorwurfs nicht als von vorneherein aussichtslos gewertet werden und habe der Antragsteller auch im Rahmen der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht den Sachverhalt und seine Rechtsauffassung dargelegt und Belege eingereicht.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde.

Im Rahmen der Beschwerdebegründung trägt er vor, dass eine bösgläubige Markenmeldung zunächst unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands des Antragstellers zu bejahen sei.

Dass der Antragsteller, der die Beutel habe produzieren lassen, auch für das Inverkehrbringen im Inland verantwortlich gewesen sei, ergebe sich aus der Verkehrsfähigkeitsbescheinigung des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit des Landes Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Konformitätserklärung des Herstellers (Anlagen 2, 3 zum vorgenannten Schriftsatz, Bl. 148 - 151 GA). Dementsprechend seien die Urinbeutel auch mit einem Hinweis auf die Firma des Antragstellers, die G..., und die Homepage www.jonhy-wee.com, bedruckt (Anlage 8 zum o. g. Schriftsatz, Bl. 161 GA). Der Antragsteller habe die Produkte schließlich selber unter der Bezeichnung „Jonhy Wee“ beworben (Anlagen 16, 17 zum o. g. Schriftsatz, Bl. 176 - 178 GA). Vor diesem Hintergrund sei aufgrund der Tatsache, dass der Antragsteller vor der Markenmeldung über mehrere Jahre im Inland beachtliche Umsätze durch den Vertrieb von mit dem Wortzeichen „Jonhy Wee“ gekennzeichneten Einweg-Urinbeuteln erzielt habe – wie sich aus Rechnungen des Antragstellers sowie den Bestellungen und Bestätigungen der O... GmbH ergebe – ein schutzwürdiger Besitzstand des Antragstellers anzunehmen. Durch die Markenmeldung sei dieser schutzwürdige Besitzstand des Antragstellers gestört worden.

Darüber hinaus liege eine Anmeldung zum zweckfremden Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf vor, da von einer Behinderungsabsicht des Markeninhabers auszugehen sei. Die Behinderungsabsicht ergebe sich daraus, dass die Marken-

anmeldung im Jahr 2009 nach der vom Antragsteller im August 2008 durchgesetzten Preiserhöhung erfolgt sei und der Markeninhaber nicht von seiner Möglichkeit der Kündigung des Alleinvertriebsvertrags Gebrauch gemacht habe, sondern vielmehr heimlich die vorliegende Markenmeldung getätigt habe und den Antragsteller in dem Glauben gelassen habe, dass die Zusammenarbeit auf der Grundlage des Alleinvertriebsvertrages vom 26. Mai 2005 weitergeführt werde. Weiter sprächen die überraschende Strafanzeige des Markeninhabers gegen den Antragsteller aus dem 2012 sowie das Vorgehen gegen diesen im Wege einer einstweiligen Verfügung für eine Behinderungsabsicht des Markeninhabers. Bei Gesamtabwägung aller dieser Umstände sei von einer Behinderungsabsicht des Markeninhabers und somit von einem beabsichtigten zweckfremden Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf auszugehen.

Der Löschantragsteller beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 24. Februar 2014 aufzuheben und die Wortmarke „Jonhy Wee“ 30 2009 011 893 zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde des Löschantragstellers hat auch in der Sache Erfolg.

Die angegriffene Marke 30 2009 011 893 war gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auf Antrag des Beschwerdeführers zu löschen, da die Anmeldung durch den Markeninhaber unter Berücksichtigung aller Umstände des vorliegenden Falles als bösgläubig zu erachten ist.

1. Der Löschantrag ist zulässig.

Der auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützte Löschantrag unterliegt keiner Frist gem. § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Des Weiteren kann ein Löschantrag gem. § 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG von jeder Person gestellt werden (Popularantrag). Die Antragsbefugnis ist nicht von einem besonderen rechtlichen oder wirtschaftlichen Interesse des Löschantragstellers abhängig, vielmehr dient ein Löschantrag dem öffentlichen Interesse an der Löschung zu Unrecht entgegen bestehender absoluter Schutzhindernisse eingetragener Marken (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 54 Rn. 1).

Der Löschantrag wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere wurde das geltend gemachte konkrete absolute Schutzhindernis in der Begründung des Löschantrags unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG benannt, so dass die Widerspruchsfrist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG in Gang gesetzt wurde (vgl. zum Erfordernis der Angabe des konkreten Schutzhindernisses BGH GRUR 2016, 500, Tz. 11 - Fünf-Streifen-Schuh).

2. Der Markeninhaber hat dem Löschantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG widersprochen, so dass das Löschanbegehren gem. § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG inhaltlich zu überprüfen war.

3. Der angegriffenen Marke stand im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung (vgl. BGH GRUR 2016, 378, Tz. 14 – Liquidrom; GRUR 2013, 1143 Tz. 15 - Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 565

Rn. 10 - smartbook) das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entgegen, so dass der Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen waren.

a) Von der Böswilligkeit des Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum außer-kennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG a. F. oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die dazu entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. heranzuziehen (BGH GRUR 2016, 378, Tz. 16 – Liquidrom; BGH GRUR 2004, 510 – Ivadal I) und gelten nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 MarkenG und der Einführung des Eintragungshindernisses der böswilligen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil die für die böswillige Markenmeldung bestehenden Maßstäbe hierdurch nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (BGH GRUR 2016, 380, Tz. 16 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2016, 378, Tz. 16 – Liquidrom unter Verweis auf die Begründung eines RegE. d. Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drs. 15/1075, 67 f.).

Eine böswillige Markenmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Be-

sitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder aber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR 2016, 378, Tz. 17 – Liquidrom; BGH GRUR 2016, 380, Tz. 17 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2004, 510 – Ivadal I; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 838).

Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalles in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380, Tz. 28 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917, Tz. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621, Tz. 32 – AKADEMIKS).

b) Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist vorliegend unter umfassender Würdigung der Gesamtumstände des vorliegenden Einzelfalles eine bösgläubig getätigte Markenmeldung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG unter dem Gesichtspunkt des beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes anzunehmen.

aa) Dem steht nicht entgegen, dass der Markeninhaber bzw. die O... GmbH die Marke in der Folgezeit nach der Markenmeldung unstreitig benutzten und davon ausgegangen werden kann, dass eine eigene Benutzungsabsicht auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bestand. Zwar ist regelmäßig von einer bösgläubigen Markenmeldung auszugehen, wenn der Markeninhaber die Anmeldung ausschließlich zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt des Antragstellers zu verhindern, ohne seinerseits die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. EuGH GRUR

2009, 763 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380, Tz. 16 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2016, 378, Tz. 17 - Liquidrom; BGH GRUR 2001, 160 – Classe E). Umgekehrt steht eine Benutzungsabsicht der Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung jedoch nicht von vorneherein entgegen, da diese eine umfassende Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles 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; BGH GRUR 2008, 621, Tz. 32 - AKADEMIKS).

bb) Vorliegend ergibt die Gesamtabwägung aller Umstände des vorliegenden Falles die Absicht eines zweckwidrigen Einsatzes der angemeldeten Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes.

In diesem Zusammenhang sind zunächst die Regelungen des zwischen der O... GmbH, handelnd durch den Markeninhaber als deren Geschäftsführer, und dem Antragsteller geschlossenen Alleinvertriebsvertrags vom 26. Mai 2005 zu berücksichtigen. Die Markenmeldung vom 27. Februar 2009 erfolgte nach Abschluss dieses Alleinvertriebsvertrages und während einer laufenden Geschäftsbeziehung auf der Grundlage dieses Vertrages. Unabhängig von der Frage, inwieweit dem Antragsteller Kennzeichenrechte oder ein schutzwürdiger Besitzstand im Inland zustanden, lässt sich § 1 dieses Vertrages entnehmen, dass die Bezeichnung „Jonhy Wee“ im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien dem Antragsteller zugeordnet werden sollte, so dass die Anmeldung eines Zeichens „Jonhy Wee“ durch den Markeninhaber als Geschäftsführer der O...

GmbH und im Interesse dieser Gesellschaft im Widerspruch zu den Verpflichtungen des „General Distributor“(s) aus diesem Vertrag steht. Zwar stellt der Wortlaut dieser Regelung „*Der General Importeur ist uneingeschränkter Rechteinhaber für den Vertrieb in Europa der Produkte mit dem Namen Jonhy Wee schnellbindender Einweg-Urinbeutel...*“ in erster Linie

auf den Vertrieb der Produkte ab und lässt vom Wortlaut her nicht eindeutig erkennen, worauf sich die „Rechteinhaberschaft“ des Antragstellers beziehen soll („...Rechteinhaber für den Vertrieb ... der Produkte mit dem Namen ...“). Dennoch ergibt die Auslegung dieser Regelung unter Berücksichtigung auch der weiteren Regelungen des Vertrages, dass das Zeichen „Jonhy Wee“ im Verhältnis zwischen den Vertragsschließenden dem Antragsteller „zustehen“ sollte. So wird der Antragsteller, der „General Importeur“, als „alleiniger Rechteinhaber“ bezeichnet, während der O...

GmbH, deren Geschäftsführer der Markeninhaber ist, als „General Distributor“ ein Kontakt zum Hersteller der vertragsgegenständlichen Produkte untersagt war (§ 4 Ziff. 5.) und er einem Wettbewerbsverbot unterlag (§ 5 Ziff. 1.). Der „General Importeur“ war seinerseits an Direktgeschäften im Vertragsgebiet gehindert (§ 9). Aus den Regelungen des Vertrages ergibt daher sich eine gegenseitige Abhängigkeit der Vertragsparteien in Bezug auf den Vertrieb der mit „Jonhy Wee“ bezeichneten Produkte (Einweg-Urinbeutel) im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (§ 2). Bei diesen Waren handelt es sich auch um solche, wie sie Gegenstand der Markenmeldung vom 15. Mai 2009 sind. Der Alleinvertriebsvertrag war zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt.

Die Markenmeldung im Jahre 2009 durch den Markeninhaber als Geschäftsführer des „General Distributor“(s) während der laufenden Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien ist mit den vorgenannten Regelungen dieses Alleinvertriebsvertrags nicht vereinbar. Der Berücksichtigung der Regelungen des Alleinvertriebsvertrags und der laufenden Geschäftsbeziehung der Vertragsparteien bei der Beurteilung des Verhaltens des Markeninhabers bei der Anmeldung im Jahr 2009 steht nicht entgegen, dass der Markeninhaber nicht selber Partei des Alleinvertriebsvertrags war. Denn er hat nicht nur den Vertrag als Geschäftsführer der O... GmbH unterzeichnet, aus den weiteren Unterlagen ergibt sich zudem, dass die Anmeldung der Marke 30 2009 011 893 der Geschäftstätigkeit der O... GmbH zugutekommen sollte und gekommen ist. So trägt der Markeninhaber

ber in seinem beim Landgericht Stuttgart gestellten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 18. April 2012 vor, dass der Antragsteller als Geschäftsführer der O... GmbH dieser das ausschließliche Recht zur uneingeschränkten Nutzung der Marke „Jonhy Wee“ eingeräumt habe (Bl. 234 GA). Wenn nicht der Inhaber der angegriffenen Marke, sondern die O... GmbH die verfahrensgegenständliche Anmeldung getätigt hätte, wäre hierin eine Verletzung von Pflichten aus dem Alleinvertriebsvertrag vom 26. Mai 2005 zu sehen, die im Rahmen der Bewertung der Bösgläubigkeit einer solchen Anmeldung zu berücksichtigen wäre. Es kann aber im Rahmen der Würdigung der Umstände einer Anmeldung nichts anderes gelten, wenn die Anmeldung durch den Geschäftsführer der Gesellschaft erfolgt, der dieser wiederum eine ausschließliche Lizenz zur Markennutzung erteilt. Daher ist die Tatsache, dass die (auch) im Interesse der O... GmbH erfolgte Anmeldung im Widerspruch zu den Regelungen des zwischen dieser Gesellschaft und dem Antragsteller geschlossenen Vertrag steht, bei der Beurteilung des Verhaltens des Markeninhabers im Rahmen der Gesamtwürdigung aller Umstände der Markenmeldung zu berücksichtigen. Allein auf die (fehlende) vertragliche Bindung des Markeninhabers persönlich abzustellen, wäre demgegenüber bloße Förmerei.

Des Weiteren kann zwar von einer – aus den vorgenannten Gründen zu berücksichtigenden – Vertragsverletzung nicht zwingend auf die Bösgläubigkeit einer Markenmeldung geschlossen werden. Andererseits steht die Löschung einer Marke aufgrund bösgläubiger Anmeldung unbeschadet ihrer Ausgestaltung als Popularverfahren einer solchen wegen Vorliegens relativer Schutzhindernisse nahe, da in aller Regel rechtlich geschützte Interessen eines Dritten betroffen sind. Daher sind bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit unter Würdigung aller Umstände des konkreten Einzelfalles die zwischen den Beteiligten bestehenden vertraglichen und sonstigen Beziehungen zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Tz. 26 – EROS; BPatG GRUR 2000, 809, 811 – SSZ), so dass vorliegend die Tatsache, dass die Markenmeldung während einer laufenden Geschäftsbeziehung

ohne Einverständnis des Antragstellers und im Widerspruch zu den Regelungen des zwischen der O... GmbH, deren Geschäftsführer der Markeninhaber ist, und dem Antragsteller bestehenden Vertrages für ein bösgläubiges Verhalten des Markeninhabers spricht. Im Hinblick auf die Unterzeichnung des Vertrages durch den Markeninhaber in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer muss dem Markeninhaber auch bewusst gewesen sein, dass sein Verhalten nicht im Einklang mit den vorstehend zitierten Regelungen des Vertrages stand.

cc) Des Weiteren ist zu beachten, dass der Markeninhaber den Antragsteller über die Markenmeldung im Dunkeln ließ und ihn sogar erst im Rahmen eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit dieser konfrontierte. Zudem erfolgte die Markenmeldung zu einem Zeitpunkt nach Erhöhung Preise für die mit „Jonhy Wee“ gekennzeichneten Produkte durch den Antragsteller im Jahre 2008.

Aufgrund dieser Umstände stellt sich die Markenmeldung als „erster Schritt“ einer „Absetzbewegung“ des Markeninhabers bzw. der O... GmbH aus dem Vertriebsvertrag dar. Auch wenn die O... GmbH noch nach der Markenmeldung vom Februar 2009 eine weitere Bestellung im März 2010 tätigte, so lassen die Umstände darauf schließen, dass es sich bei dieser letzten Bestellung lediglich um eine „Überbrückungsmaßnahme“ bis zur Akquisition einer neuen Bezugsquelle handelte. Der Markeninhaber hat in der Folgezeit eine solche neue Bezugsquelle aufgetan, wie sich aus den eigenen Angaben des Markeninhabers in der eidesstattlichen Versicherung vom 18. April 2012 ergibt (Bl. 228/229 GA). In dieser eidesstattlichen Versicherung erklärt der Markeninhaber zwei Jahre nach der letzten Bestellung bei der G..., dass die O... GmbH mit dem Vertrieb von Produkten mit der Bezeichnung „Jonhy Wee“ einen jährlichen Umsatz von ca. ... Euro im Jahr erziele, und dass er selber durch die Nutzung der Marke hauptsächlich seinen Lebensunterhalt bestreite. Zudem führt er im Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den An-

tragsteller und die Firma G... aus, dass es sich bei „Jonhy Wee“ nicht um ein Produkt der Fa. G... handele (Bl. 236 GA).

Hieraus ergibt sich, dass der Markeninhaber in der Folgezeit eine anderweitige Bezugsquelle für Einweg-Urinbeutel bzw. „Mini-Toiletten für unterwegs“ aufgetan haben muss, die mit „Jonhy Wee“ bezeichnet wurden. Gerade die weitere Bestellung vom März 2010 auf der Grundlage des Vertriebsvertrages vom 26. Mai 2005, bei der die zwischenzeitliche „vertragswidrige“ Markenmeldung vor dem Antragsteller bewusst verheimlicht wurde, spricht für ein sittenwidriges und bösgläubiges Verhalten des Markeninhabers.

dd) Schließlich stellen auch die Strafanzeige des Markeninhabers gegen den Antragsteller vom 7. Mai 2012 „wegen Verdachts der strafbaren gewerbsmäßigen Kennzeichenverletzung nach § 143 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 MarkenG“ (Bl. 230/231 GA) sowie der beim LG Stuttgart gestellte Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den hiesigen Antragsteller sowie seine Firma G..., mit dem den dortigen Antragsgegnern die Benutzung des Zeichens „Jonhy Wee“ untersagt werden sollte (Bl. 232 ff. GA), Indizien für ein bösgläubiges Verhalten des Antragstellers dar, zumal der Markeninhaber sowohl die Strafanzeige als auch den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung u. a. auf seine eidesstattliche Versicherung stützt, in der er die (Geschäfts-) Beziehung der Beteiligten und den zwischen dem Antragsteller und der O... GmbH geschlossenen Alleinvertriebsvertrag vollständig verschweigt und den maßgeblichen Sachverhalt damit bewusst unvollständig darstellt.

Zwar ist für die Beurteilung der Bösgläubigkeit einer Markenmeldung auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen. Dies schließt jedoch nicht aus, aus einem späteren Verhalten des Anmelders Rückschlüsse im Hinblick auf eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht zu ziehen (BGH GRUR 2016, 380, Tz. 14 – GLÜCKSPILZ; Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 848).

Die Gesamtschau der Umstände, nämlich der heimlichen Markenmeldung während einer langjährigen erfolgreichen Geschäftsbeziehung, des Ausbleibens weiterer Bestellungen ab dem Folgejahr der Markenmeldung sowie des massiven Vorgehens gegen den Antragsteller zwei Jahre nach der Markenmeldung und nach der Akquisition einer anderweitigen Bezugsquelle, lässt mit ausreichender Deutlichkeit darauf schließen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt der Markenmeldung geplant hatte, sich vom Antragsteller zu lösen und in der Folgezeit gegen diesen vorzugehen. Aufgrund dieser Umstände kann demgegenüber nicht davon ausgegangen werden, dass der Markeninhaber bei der Markenmeldung die Sicherung einer eigenen Wettbewerbssituation auf der Grundlage des zwischen dem Antragsteller und der O... GmbH geschlossenen Vertrages beabsichtigte.

ee) Aufgrund einer Gesamtwürdigung all dieser unter Ziff. aa) bis dd) genannten Umstände ist davon auszugehen, dass die vorliegende Markenmeldung in erster Linie mit dem Ziel, den Antragsteller als langjährigen Geschäftspartner von einer weiteren Geschäftstätigkeit mit „Jonhy Wee“-Produkten auszuschließen, und somit in Behinderungsabsicht erfolgte.

c) Der Löschungsanspruch besteht für sämtliche eingetragenen Waren. Die Einweg-Urinbeutel, die Gegenstand des Alleinvertriebsvertrags sowie der nachfolgenden Geschäftsbeziehungen zwischen dem Antragsteller und der O... GmbH waren, fallen unter sämtliche in den Klassen 10, 11 und 20 beanspruchten Waren, da es sich bei diesen sowohl um „Beutel und Einwegbeutel zur Aufnahme von Urin“, als auch um „transportable Toiletten“ und „Einrichtungen zur Aufnahme von Urin, nämlich Kunststoffbehälter zur Aufnahme von Urin“ handelt.

4. Im Falle einer bösgläubig getätigten Markenmeldung entspricht es im Regelfall wie auch vorliegend der Billigkeit, die Kosten des Lösungsverfahrens gem. § 63 MarkenG sowie des Beschwerdeverfahrens gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG dem Inhaber der angegriffenen Marke aufzuerlegen, da einer bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 71, Rn. 15; § 63 Rn. 7).

III.

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 einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb